



Jurisprudentie

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL
P. CRUZ VILLALÓN
van 12 september 2013¹

Zaak C-409/12

**Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH
tegen
Pfahnl Backmittel GmbH**

[verzoek van de Oberster Patent- und Markensenat (Oostenrijk) om een prejudiciële beslissing]

„Merken — Artikel 12, lid 2, sub a — Richtlijn 2008/95/EG — Gronden voor vervallenverklaring — Merk dat in de handel de gebruikelijke benaming van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven, is geworden — Objectieve en subjectieve vereisten voor vervallenverklaring — Vaststelling van het voor de beoordeling relevante publiek — Nalaten van de merkhouders — Beschikbaarheid van alternatieve benamingen — Ontbrekende verwijzing van tussenpersonen naar het bestaan van het merk”

1. Merken bepalen niet alleen ons economisch stelsel en koopgedrag. Subtiel, maar onmiskenbaar hebben zij ook op onze taal hun stempel gedrukt. Enkele merken hebben daarbij onze voorstelling van een voorwerp zodanig gevormd dat zij als benaming van het voorwerp zelf deel van de woordenschat zijn gaan uitmaken.²

2. Veranderingen in de betekenis van een merk zijn voor de houder ervan niet zonder problemen. Een merk dat door toedoen en/of nalaten van de merkhouders tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar waarvoor het ingeschreven is, wordt volgens artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG³ (hierna: „richtlijn”) vervallen verklaard. De onderhavige zaak biedt het Hof de gelegenheid de vereisten betreffende deze grond voor vervallenverklaring verder te verduidelijken. Concreet gaat het erom voor welke kringen van het publiek het merk tot benaming van de waar moet worden, wanneer van een relevant nalaten sprake is en of de beschikbaarheid van gelijkwaardige alternatieve benamingen voor de waar een voorwaarde voor de vervallenverklaring van het merk vormt. Terwijl het Hof over het eerstgenoemde punt al een principiële uitspraak heeft gedaan in het arrest Björnekulla Fruktdindustrier⁴ en aan het tweede enkele overwegingen heeft gewijd in het arrest Levi Strauss⁵, betreedt het wat het derde punt betreft in hoge mate onbekend gebied.

1 — Oorspronkelijke taal: Duits.

2 — Bijvoorbeeld in de Duitse taal de merken „Fön” (Deutsches Patent- und Markenamt, registratienummer 739154) of „Heroin” (register van het Reichspatentamt, nr. 31650). Sinds 30 september 1950 kon op laatstgenoemd merk geen aanspraak meer worden gemaakt. De Ridder, M., *Heroin – Vom Arzneimittel zur Droge*, Campus, Frankfurt/Main, 2000, blz. 63 en 64. Zie voor voorbeelden in de Franse taal de conclusie van advocaat-generaal Léger in de zaak Björnekulla Fruktdindustrier, arrest van 29 april 2004 (C-371/02, Jurispr. blz. I-5791, punt 50).

3 — Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25).

4 — Arrest van 29 april 2004, Björnekulla Fruktdindustrier (C-371/02, Jurispr. blz. I-5791).

5 — Arrest van 27 april 2006, Levi Strauss (C-145/05, Jurispr. blz. I-3703, punt 34).

3. De vragen rijzen in een geding tussen de merkhoudster, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH (hierna: „Backaldrin”), en haar concurrente, Pfahnl Backmittel GmbH (hierna: „Pfahnl”), inzake de geldigheid van het merk „Kornspitz”. Het merk kan weliswaar voor bepaalde verbruikers een soortnaam voor een soort brood zijn geworden, maar dat is niet het geval wat bakkers betreft.

I – Toepasselijke bepalingen

A – Recht van de Unie

4. Artikel 2 van de richtlijn⁶ bepaalt welke tekens een merk kunnen vormen:

„Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.”

5. Artikel 3, lid 1, van de richtlijn bepaalt logischerwijs:

„1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

[...]

b. merken die elk onderscheidend vermogen missen;

[...]

d. merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.”

6. Artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn bepaalt het volgende:

„2. Onverminderd lid 1, kan een merk vervallen worden verklaard wanneer het, na de datum waarop het is ingeschreven:

a. door toedoen of nalaten van de merkhoudster tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is.”

B – Nationaal recht

7. § 33 b, lid 1, van het Oostenrijkse Markenschutzgesetz (merkenwet; hierna: „MSchG”), die artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn omzet, bepaalt:

„Eenieder kan verzoeken om doorhaling van een merk wanneer het na de datum waarop het is ingeschreven, door toedoen of nalaten van de merkhoudster de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven.”

⁶ — Aangehaald in voetnoot 3.

II – Feiten en hoofdgeding

8. Backaldrin is houdster van het Oostenrijkse woordmerk „KORNSPITZ” (nr. 108 725), dat met voorrang vanaf 13 december 1984 is ingeschreven in klasse 30 van de classificatie van Nice⁷, zowel voor bakkerijproducten, banketbakkerswaren, ook voor afbakken geprepareerd, alsook voor de bereiding van dergelijke waren dienende grondstoffen en halffabricaten (bijvoorbeeld meel en onbewerkt deeg). Het onderhavige geding betreft alleen de inschrijving als merk voor (bereide) bakkerijproducten, maar niet die voor grondstoffen en halffabricaten.

9. Backaldrin vervaardigt onder het merk „Kornspitz” een bakmengsel dat bestaat uit verschillende soorten meel en grof gemalen graan, lijnzaad en zout, dat zij vooral aan bakkers levert. Deze voegen water, melk en gist toe, kneden en bakken het bereide product, dat zij alsook de door hen bevoorrade levensmiddelenbedrijven met toestemming van Backaldrin als „Kornspitz” verkopen.

10. De verwijzende rechter heeft vastgesteld dat het door de bakkers vervaardigde eindproduct een kenmerkende smaak en een kenmerkende vorm bezit. Hoe uniform het product is, is tussen partijen omstreden. Backaldrin stelt dat de receptuur, de opleidingen en de niet-exclusieve licenties aan bakkers om het merk te gebruiken, haar in staat stellen een uniform product met een constante vorm te garanderen, dat geen andere dan de in het vorige punt genoemde ingrediënten bevat. Pfahnl stelt daarentegen dat bakkers vrij zijn bij de vervaardiging van het product en niet door Backaldrin worden gecontroleerd, hetgeen tot een grote variatie van het eindproduct met betrekking tot de vorm en de toegevoegde ingrediënten leidt.

11. Het onder het merk „Kornspitz” verkochte brood is in Oostenrijk bij eindverbruikers zeer bekend en is landelijk verkrijgbaar: Backaldrin levert volgens eigen opgave het bakmengsel aan 1 200 van de 1 500 Oostenrijkse bakkerijen alsook aan talrijke bakkerijen in het buitenland.

12. De grote meerderheid van de eindverbruikers beschouwt volgens de – door Backaldrin in hoger beroep betwiste – vaststellingen in eerste aanleg „Kornspitz” als de benaming van een soort bakkerijproduct en niet als een verwijzing naar de herkomst uit een bepaalde onderneming. De concurrenten en bakkers zijn er daarentegen van op de hoogte dat het bij „Kornspitz” om een merk gaat.

13. Volgens de verwijzende rechter attenderen de door Backaldrin bevoorrade bakkers hun klanten er in de regel niet op dat het litigieuze product uit een van Backaldrin gekocht bakmengsel wordt vervaardigd.

14. Backaldrin verricht zelf marketing- en reclameactiviteiten met betrekking tot haar merk. Wat de bescherming van het merk tegen inbreuken van derden betreft, heeft de verwijzende rechter vastgesteld dat er geen sprake is van een relevant aantal van dergelijke inbreuken. Volgens de vaststellingen van de nietigheidsafdeling is Backaldrin slechts in vier gevallen niet of pas laat tegen bakkers opgetreden die een product als „Kornspitz” hadden verkocht zonder het met het bakmengsel van Backaldrin te hebben vervaardigd.

15. Pfahnl stelt dat Backaldrin niet nagaat of haar merk op de markt onrechtmatig wordt gebruikt. De benaming „Kornspitz” is in de veertigste editie van het Oostenrijkse woordenboek en in een lijst van Oostenrijkse taaleigenaardigheden in Wikipedia opgenomen. Backaldrin betoogt daarentegen dat reclamemateriaal ter beschikking wordt gesteld aan de bakkers, dat deze af en toe met een „^e” of het

7 — Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals gewijzigd.

woord „Kornspitz” attenderen op het merk en dat er geen woordenboek is dat het woord vermeldt zonder de aantekening dat het een merk betreft. Daarenboven zijn de verbruikers zich juist in de stedelijke gebieden met grote bakkerijen en filialen ervan bewust dat bakkerijproducten niet ter plaatse worden vervaardigd.

III – Prejudicieel verzoek en procesverloop voor het Hof

16. Pfahnl heeft op 14 mei 2010 op basis van § 33b, lid 1, MSchG verzocht om doorhaling van het merk „Kornspitz”, zowel voor bakkerijproducten als voor de desbetreffende grondstoffen en halffabricaten. De nietigheidsafdeling van het Oostenrijkse Patentamt (octrooibureau) heeft het merk voor alle genoemde waren op 26 juli 2011 doorgehaald. Het beroep van Backaldrin bij de verwijzende rechter is hiertegen gericht.

17. Pfahnl heeft haar verzoek erop gebaseerd dat „Kornspitz” bij producenten, verbruikers en handelaren de benaming is geworden van een brood uit donker meel, dat aan beide uiteinden spits toeloopt. Het teken kan dientengevolge de producten van Backaldrin niet meer van die van andere producenten onderscheiden.

18. Backaldrin voert met betrekking tot de inschrijving als merk voor grondstoffen en halffabricaten aan dat doorhaling alleen al is uitgesloten omdat bakkers en handelaren in levensmiddelen „Kornspitz” nog steeds als merk opvatten. Wat de inschrijving voor eindproducten betreft betwist Backaldrin dat bakkers, handelaren in levensmiddelen of verbruikers het merk als soortnaam opvatten. Zelfs wanneer verbruikers zich er niet meer van bewust zijn dat zij met een merk te maken hebben, sluit het feit dat bakkers en handelaren in levensmiddelen zich daarvan wel bewust zijn, de ontwikkeling tot soortnaam uit. Doorhaling van het merk is bovendien uitgesloten omdat alternatieven zoals „Knusperspitz”, „Kerni”, „Bio Urkornweckerl”, „Kornstange”, „Kornweckerl” of „Alpenspitz” als benaming van het bakkerijproduct ter beschikking staan. Voorts maakt een ongerechtvaardigde doorhaling van het merk inbreuk op het grondrecht van eigendom van Backaldrin.

19. In zijn prejudicieel verzoek maakt de Oberste Patent- und Markensenat bij het onderzoek van de vraag of het litigieuze merk een gebruikelijke benaming van de waar is geworden, onderscheid tussen de verschillende waren waarvoor het merk is ingeschreven. Voor zover het merk voor grondstoffen en halffabricaten is ingeschreven, bestaat de markt van het product naar zijn oordeel voornamelijk uit bakkers en handelaren in levensmiddelen, die zich ervan bewust zijn dat de benaming een merk betreft. In zoverre is een doorhaling uitgesloten en moet het besluit van de nietigheidsafdeling van het Oostenrijkse Patentamt worden gewijzigd, zonder dat een prejudiciële verwijzing noodzakelijk is.

20. Met betrekking tot de inschrijving voor „bakkerijproducten” en „banketbakkerswaren” bestaat de markt van het product echter vooral uit eindverbruikers. Deze zijn volgens de – door Backaldrin bestreden – vaststellingen in eerste aanleg van mening dat „Kornspitz” de benaming is van een bepaalde soort bakkerijproduct. Uit de rechtspraak van het Hof kan niet worden afgeleid of een ontwikkeling van het merk tot soortnaam mogelijk is wanneer weliswaar de verbruikers, maar niet de handelaren en de tussenpersonen het teken als soortbegrip opvatten. De Duitstalige rechtsleer en de Oostenrijkse rechtspraak wijzen dat af.

21. De verwijzende rechter is van mening dat uit de rechtspraak van het Hof kan worden afgeleid dat de opvatting van tussenpersonen alleen relevant is wanneer er sprake is van een beïnvloeding van de aankoopbeslissing van de eindverbruiker. In het onderhavige geval hebben de bakkers er echter geen belang bij erop te wijzen dat zij een bakmengsel gebruiken en niet „traditiegetrouw” te werk gaan. De wetenschap van de bakkers heeft bijgevolg geen invloed op de aankoopbeslissing van de verbruikers. Wanneer vervolgens echter alleen met de verbruikers rekening wordt gehouden, worden juist succesvolle merken sterker met vervallenverklaring bedreigd. Bovendien wordt het merk door de

vervallenverklaring voor het brood, ook voor het bakmengsel bedreigd, aangezien verlies van het merk voor het brood ertoe leidt dat concurrenten dan de grondstoffen en halffabricaten van de bestemmingsbenaming „voor Kornspitz brood” mogen voorzien. Het is de vraag of dat met de als grondrecht beschermde intellectuele eigendom verenigbaar is.

22. Verder vraagt de verwijzende rechter zich af of Backaldrin een relevant nalaten kan worden verweten. Stilzitten of trage reactie in vier gevallen van merkinbreuk kan niet leiden tot de ontwikkeling van een merk tot soortnaam. Het is echter de vraag of Backaldrin van de bakkers de instandhouding van het merk had moeten eisen of zelf het merk krachtiger als aanduiding van herkomst had moeten voorstellen.

23. Ten slotte wijst de verwijzende rechter erop dat de Oostenrijkse rechtspraak een door de handel nog als zodanig beschouwd merk op gronden van algemeen belang niettemin als vervallen beschouwt, wanneer de eindverbruikers het als gebruikelijke benaming voor de waar opvatten en er in het handelsverkeer geen alternatieve benaming ter beschikking staat. In dat geval heeft het handelsverkeer behoefte aan het vrije gebruik van de benaming.

24. Gelet op het bovenstaande heeft de Oberste Patent- und Markensenat op 11 juli 2012 de behandeling van de procedure geschorst en het Hof van Justitie van de Europese Unie overeenkomstig artikel 267 VWEU de volgende prejudiciële vragen voorgelegd:

- „1) Is een merk ‚de [...] gebruikelijke benaming [...] van een waar of dienst’ geworden in de zin van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG (merkenrichtlijn) wanneer
- a) de handelaren zich er weliswaar van bewust zijn dat het merk een herkomstaanduiding is, maar in de regel de eindverbruikers hierover niet informeren, en
 - b) de eindverbruikers het merk (ook) daarom niet meer als een herkomstaanduiding opvatten, maar als een gebruikelijke benaming van waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.
- 2) Is er reeds sprake van ‚nalaten’ in de zin van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95 wanneer de merkhouder niet optreedt, ofschoon de handelaren hun klanten er niet op attent maken dat het een ingeschreven merk betreft?
- 3) Moet een merk dat door het toedoen of nalaten van de houder ervan voor eindverbruikers, maar niet voor de handel, een gebruikelijke benaming is geworden, in dat geval, maar ook alleen dan, vervallen worden verklaard wanneer de eindverbruikers op deze benaming zijn aangewezen omdat er geen equivalente alternatieve benamingen bestaan?”

25. Backaldrin, Pfahnl, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek en de Commissie hebben schriftelijke opmerkingen ingediend.

26. Ter terechtzitting van 29 mei 2013 hebben Backaldrin, Pfahnl, de Bondsrepubliek Duitsland en de Commissie mondelinge opmerkingen ingediend.

IV – Juridische beoordeling

A – Inleidende opmerkingen

27. Zoals vaak in het merkenrecht ligt de sleutel voor het antwoord op de door de verwijzende rechter voorgelegde vragen in de functie die de bescherming van een merk vervult. De wezenlijke functie van de bescherming van een merk is, zoals blijkt uit punt 11 van de considerans van de richtlijn en de vaste rechtspraak van het Hof, het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen: een merk stelt de consument of eindverbruiker in staat om de oorsprong van de gemerkte waar⁸ te identificeren en deze waar te onderscheiden van de waar van andere herkomst.⁹ Het gaat er daarbij niet om dat de verbruiker de „fysieke” producent van de waar moet kunnen identificeren, dus de onderneming die de waar zelf produceert.¹⁰ Dat zou ook niet aansluiten bij de realiteit van de economie van vandaag met haar ver doorgevoerde arbeidsverdeling, waarbij producten in ingewikkelde productieketens onder licentie worden geproduceerd. Een merk waarborgt veeleer dat de waar onder controle van een onderneming – de merkhouder – wordt geproduceerd.¹¹

28. Indien een merk het echter primair mogelijk moet maken de oorsprong van een waar te bepalen, in de zin van de onderneming die de productie ervan controleert, dan is het alleen maar logisch dat krachtens artikel 2 van de richtlijn alleen tekens die de waren van een onderneming kunnen onderscheiden, een merk kunnen vormen. Tekens die een dergelijk onderscheidend vermogen niet bezitten, kunnen niet worden ingeschreven.¹² Een dergelijk onderscheidend vermogen ontbreekt bijvoorbeeld bij tekens die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren zelf. Deze tekens worden volgens artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn niet ingeschreven.¹³ Artikel 3 van de richtlijn heeft betrekking op gevallen waarin het merk ab initio de herkomstfunctie niet vervult. Een teken dat pas na de inschrijving ervan als merk gebruikelijk is geworden als soortnaam en door het relevante publiek niet meer als herkomstaanduiding wordt beschouwd, bezit echter evenzeer geen onderscheidend vermogen. Artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn voorziet voor dergelijke merken onder bepaalde voorwaarden in de vervallenverklaring ervan.¹⁴

29. De aangehaalde bepalingen vormen een samenhangende totaalregeling, die in haar onderling verband moet worden uitgelegd. Behalve de rechtspraak over de richtlijn en die over de erdoor vervangen richtlijn 89/104/EEG¹⁵, moet daarbij eveneens de rechtspraak over de verordening inzake het gemeenschapsmerk worden betrokken, die overeenkomstige bepalingen bevat.¹⁶

30. De vervallenverklaring van een merk dat zich tot soortnaam heeft ontwikkeld, moge een overtuigende grondslag vinden in het wegvallen van de herkomstfunctie, er mag niet uit het oog worden verloren dat dat voor de merkhouder een zwaarwegend gevolg heeft, zwaarwegender dan het niet inschrijven van een soortnaam als merk aan het begin van het economisch bestaan ervan. Het in

8 — Merken kunnen vanzelfsprekend ook diensten aanduiden. Aangezien het onderhavige geval echter waren betreft, zal ik eenvoudigheidshalve steeds alleen van waren spreken.

9 — Arresten van 22 september 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, Jurispr. blz. I-8701, punt 71); 4 oktober 2001, Merz & Krell (C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punt 22), en 29 september 1998, Canon (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 28).

10 — Mijn conclusie in de zaak Martin y Paz (C-661/11, punt 75), aanhangig voor het Hof.

11 — Arrest Canon (aangehaald in voetnoot 9, punt 28) en arrest van 17 oktober 1990, HAG II (C-10/89, Jurispr. blz. I-3711, punten 13 en 14).

12 — Artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn.

13 — Zie arrest Merz & Krell (aangehaald in voetnoot 9, punten 28 en 31) en conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer in de zaak Merz & Krell (aangehaald in voetnoot 9, punt 40).

14 — Arrest Björnekulla Frukthandlaren (aangehaald in voetnoot 4, punt 22).

15 — Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

16 — Zie artikelen 4, 7, lid 1, sub d, en 51 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1). Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) bevat eveneens overeenkomstige bepalingen.

zwang raken van een merk in het spraakgebruik als benaming voor de waar zelf is per saldo de illustratie van het succes van de harde, vaak jarenlange arbeid van de merkhouder, wiens product in de ogen van de wereld de belichaming van de productsoort zelf is geworden. In veel gevallen legde de merkhouder door een bijzonder innovatief product zelfs eerst juist de grondslag voor die productsoort, die thans naar zijn merk wordt genoemd.

31. De wetgever stond wat dat betreft voor een zorgvuldige afweging van belangen. Enerzijds was daar het belang van het publiek en van de mededinging bij het vrije gebruik van een begrip dat voor het relevante publiek niet meer met een herkomst is verbonden en waarvan de monopolisering concurrenten dwingt om het te vermijden – soms ten gunste van een gekunsteld lijkend alternatief. Anderzijds diende het belang van de houders bij de afweging te worden betrokken, wier merken bovendien als intellectuele eigendom worden beschermd krachtens artikel 17, lid 2, van het Handvest van de grondrechten en artikel 1 van Protocol nr. 1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden¹⁷. De wetgever is bij zijn afweging tot de conclusie gekomen dat de ontwikkeling van het merk tot gebruikelijke benaming van een waar slechts in het nadeel van de merkhouder kan werken indien die ontwikkeling aan het handelen of nalaten van de merkhouder valt toe rekenen.¹⁸

32. Artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn stelt bijgevolg als objectief vereiste dat het merk tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is, en als subjectief vereiste dat de ontwikkeling zich door het handelen of nalaten van de merkhouder heeft voltrokken.

33. De onderhavige procedure biedt het Hof de gelegenheid deze twee vereisten verder uit te werken. De eerste en de derde prejudiciële vraag hebben op het objectieve vereiste betrekking, waarop ik eerst zal ingaan. De tweede prejudiciële vraag heeft daarentegen op het subjectieve vereiste betrekking.

B – Objectief vereiste (eerste en derde prejudiciële vraag)

1. Eerste prejudiciële vraag

34. Met zijn eerste prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen voor welke kringen van het publiek een merk tot gebruikelijke benaming van een waar moet zijn geworden opdat aan het objectieve vereiste is voldaan en vervallenverklaring van het merk overeenkomstig artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn dreigt. Hij vraagt met name of het wat dat betreft volstaat dat de eindverbruikers de benaming niet meer als herkomstaanduiding opvatten, terwijl de handelaren zich daarvan nog immer bewust zijn, maar er doorgaans over zwijgen jegens de eindverbruikers.

35. Backaldrin, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en de Commissie zijn van mening dat in gevallen als het onderhavige zowel de verbruikers als de tussenpersonen als relevant publiek moeten worden beschouwd. Volgens Pfahnl en de Italiaanse Republiek dienen in het onderhavige geval alleen de verbruikers in aanmerking te worden genomen.

a) Inaanmerkingneming van de kwaliteitsfunctie

36. Voordat ik mij kan richten op de vraag van het relevante publiek moet ik op een in dit verband door Backaldrin en de Bondsrepubliek Duitsland aangevoerd argument ingaan.

¹⁷ — Arrest EHRM van 11 januari 2007, Anheuser-Busch/Portugal (nr. 73049/01).

¹⁸ — Arrest Levi Strauss (aangehaald in voetnoot 5, punt 19).

37. Backaldrin en de Bondsrepubliek Duitsland zijn van mening dat bij het onderzoek van de ontwikkeling van de betekenis van het merk tot gebruikelijke benaming niet alleen de herkomstfunctie, maar eveneens de kwaliteits- respectievelijk garantiefunctie van een merk in aanmerking moet worden genomen, derhalve of het relevante publiek het onder het merk verhandelde product associeert met concrete eigenschappen en een constante kwaliteit.

38. De Commissie heeft deze opvatting ter terechtzitting afgewezen. Zij stelt dat wanneer in het kader van artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn alle functies van een merk in aanmerking zouden worden genomen, een vervallenverklaring uitgesloten zou zijn en de bepaling bijgevolg geen zin zou hebben. Tegenover de organisatie van een productieproces waarin de licentiehouder vrijheid van handelen bezit, moet haars inziens een overeenkomstige reactie van de gebruiker staan, niet het verlies van het merk.

39. Het staat buiten kijf dat merken behalve hun reeds genoemde wezenlijke functie – de herkomstfunctie¹⁹ – een reeks andere functies vervullen.²⁰ Het Hof heeft in zijn rechtspraak duidelijk gemaakt dat de merkhouders niet alleen een beroep kan doen op zijn uitsluitend recht van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn wanneer afbreuk wordt gedaan aan de herkomstfunctie van een merk, maar eveneens wanneer afbreuk wordt gedaan aan de functie die erin bestaat de kwaliteit van de waar te garanderen, de communicatie-, de investerings- of de reclamefunctie.²¹ Of deze functies ook een rol spelen bij de beoordeling van de vraag of een teken tot een soortnaam is geworden, heeft het Hof tot nu toe niet beslist.

40. De kwaliteitsfunctie is bij deze beoordeling niet relevant.

41. Dat blijkt om te beginnen uit een juist begrip van de kwaliteitsfunctie zelf. Een merk biedt een onderneming de mogelijkheid om in de kwaliteit van haar product te investeren. Door het merk kan de gebruiker immers de voor de vervaardiging van de waar verantwoordelijke onderneming identificeren en, zich baserend op zijn ervaringen, kwalitatief hoogwaardige producenten door de aankoop van het product belonen en kwalitatief mindere producenten straffen door hun product niet te kopen.²² In deze zin dient een merk als teken van gelijk blijvende eigenschappen van het product.²³

42. De kwaliteitsfunctie vereist derhalve dat een merk zijn herkomstfunctie vervult. Advocaat-generaal Jacobs heeft wat dat betreft terecht vastgesteld dat merken „*wegens hun functie van herkomstgarantie* waardevolle activa zijn die de aan een onderneming (of een van de producten daarvan) verbonden goodwill omvatten”.²⁴ Het merk beschermt de verwachtingen van de gebruiker in het product van een onderneming, en niet die in een begrip dat hij als soortnaam ziet. Wanneer een merk zijn herkomstfunctie niet meer vervult omdat het de soortnaam van de waar is geworden, kan het ook zijn kwaliteitsfunctie niet meer vervullen.

43. Zou men nu bij de beoordeling van de ontwikkeling van een merk tot soortnaam eveneens de kwaliteitsfunctie in aanmerking nemen en bijgevolg een dergelijke ontwikkeling ontkennen bij merken die hun herkomstfunctie hebben verloren maar hun kwaliteitsfunctie hebben behouden, dan zou artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn nooit toepasselijk zijn, zoals de Commissie terecht heeft gesteld.

19 — Punt 27 van deze conclusie.

20 — Zie slechts de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer in de zaak Arsenal Football Club, arrest van 12 november 2002 (C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 46).

21 — Arresten van 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit (C-323/09, Jurispr. blz. I-8625, punt 38); 23 maart 2010, Google Frankrijk en Google (C-236/08-C-238/08, Jurispr. blz. I-2417, punt 77), en 18 juni 2009, L'Oréal e.a. (C-487/07, Jurispr. blz. I-5185, punt 58); zie Cornish, W. e.a., *Intellectual Property*, London, Sweet & Maxwell, 7e druk, 2010, blz. 658-661.

22 — Jehoram, T., e.a., *European Trademark Law*, Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2010, blz. 12 en 13.

23 — Fezer, K.-H., *Markenrecht*, C.H. Beck, München, 4e druk, 2009, inleiding, punt 8.

24 — Conclusie van advocaat-generaal Jacobs in de zaak Parfums Christian Dior, arrest van 4 november 1997 (C-337/95, Jurispr. blz. I-6013, punt 39) (cursivering van mij).

44. Verbruikers associëren namelijk in de eerste plaats met elke soortnaam (en niet alleen met merken) ook bepaalde constante eigenschappen. Een croissant in de vorm van een baguette of zonder een bepaalde smaak, is geen croissant. Een tafel met een verticaal blad is geen tafel.

45. In de tweede plaats beschermt de kwaliteitsfunctie niet de verwachting van een bijzonder hoge kwaliteit, maar alleen de verwachting van een bepaalde kwaliteit. Met merk A kan de verbruiker voortreffelijke producten associëren, met merk B kwalitatief mindere, met merk C producten van wisselende kwaliteit.²⁵ Het lijkt wat dat betreft volstrekt onduidelijk wanneer een van de herkomstfunctie afgezonderde kwaliteitsfunctie moet komen te vervallen.

46. Derhalve moet om te beginnen worden vastgesteld dat bij de ontwikkeling van een merk tot soortnaam alleen de herkomstfunctie van het merk van belang is.

b) Relevant publiek

47. Op basis van de herkomstfunctie van het merk moet thans worden bepaald welk publiek in het kader van artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn relevant is voor de beoordeling of een merk tot gebruikelijke benaming van een waar is geworden.

48. Het Hof heeft zich in de zaak Björnekulla Fruktindustrier met deze vraag beziggehouden. In het aan die zaak ten grondslag liggende hoofdgeding ging het om een merk voor ingelegde gehakte augurken, dat volgens opiniepeilingen weliswaar voor verbruikers een soortnaam was geworden, maar niet voor de handel in algemene levensmiddelen, kantines en snackbars.

49. Het Hof heeft het destijds geldende, in wezen met artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn identieke artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104/EEG letterlijk, systematisch en volgens het doel van de richtlijn uitgelegd. Het heeft vastgesteld dat het volledige afzetproces was gericht op de aankoop van de waar door verbruikers en eindverbruikers. De rol van de tussenpersonen bestond in het opsporen van en anticiperen op de vraag naar deze waar en in het versterken of het sturen van deze vraag. Bijgevolg heeft het Hof voor recht verklaard „dat, wanneer tussenpersonen optreden bij de distributie aan de consument of de eindverbruiker van een waar waarop een ingeschreven merk betrekking heeft, de betrokken kringen waarvan de zienswijze in aanmerking moet worden genomen om te beoordelen of dit merk in de handel de gebruikelijke benaming van de betrokken waar is geworden, bestaan uit alle consumenten of eindverbruikers en, naargelang van de kenmerken van de markt van de betrokken waar, uit alle beroepsbeoefenaars die optreden bij de afzet van deze waar”²⁶.

50. Betrokkenen trekken uit deze uitspraak verschillende conclusies voor de onderhavige zaak. Volgens Backaldrin, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en de Commissie maken in de onderhavige zaak op grond van de kenmerken van de markt van de betrokken waar, bakkers deel uit van het relevante publiek. Daarbij achten de Franse Republiek en de Commissie bepalend dat de bakkers betrokken zijn bij de keuze van de klant. De Franse Republiek wijst erop dat de bakkers, doordat zij jegens de verbruikers bewust erover zwijgen dat het een merk betreft, een nog grotere invloed op hun aankoopbeslissing hebben. De Bondsrepubliek Duitsland voert als argument de verwerking door de bakkers aan. De Commissie voegt daaraan toe dat de invloed van de tussenpersonen toeneemt naarmate zij het product beïnvloeden. Backaldrin stelt dat in het geval van producten die de eindverbruiker onverpakt worden aangeboden en nauwelijks mogelijkheden tot verwijzing naar merkrechten bieden, de opvatting van de handelaren van groot belang is. Een merk wordt in het algemeen slechts dan een gebruikelijke benaming, wanneer enkel een volstrekt onbelangrijk deel van het relevante publiek een herkomstbeeld met het teken verbindt.

25 — Zie over de hiervan losstaande vraag van de merkenrechtelijke sancties bij sterk wisselende eigenschappen van een product (in het Amerikaanse recht), Hennig-Bodewig, F., *Die Qualitätsfunktion der Marke im amerikanischen Recht*, GRUR Int., 1985, 445.

26 — Arrest Björnekulla Fruktindustrier (aangehaald in voetnoot 4, punten 24 en 26).

51. Pfahnl en de Italiaanse Republiek zijn daarentegen van mening dat de bakkers in de onderhavige zaak niet tot het relevante publiek behoren. Pfahnl stelt dat de bakkers geen invloed hebben op de aankoopbeslissing van de verbruikers, die hun keuze zelfstandig en zonder advies maken. Bovendien is de bakker geen tussenpersoon, maar vervaardigt hij het product, waarbij hij zijn werk door het gebruik van een bakmengsel vergemakkelijkt. De Italiaanse Republiek vindt de opvatting van de bakkers zonder betekenis, aangezien hun besef dat het om een merk gaat geen invloed heeft op de aankoopbeslissing van de eindverbruiker.

52. Volgens de hierboven aangevoerde rechtspraak, waar ik het mee eens ben, moeten bij de beoordeling of een merk tot soortnaam is geworden vooral de verbruikers en, „naargelang van de kenmerken van de markt”, eveneens de bij de afzet van deze waar betrokken beroepsbeoefenaars, in aanmerking worden genomen. Daarmee rijst de vraag welke kenmerken van de markt belangrijk zijn.

53. De bewoordingen van artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn, die advocaat-generaal Léger in de zaak Björnekulla Fruktindustrier nauwgezet heeft uitgelegd²⁷, bieden wat dat betreft geen aanwijzingen.

54. Uit de context van de regeling kan weliswaar worden afgeleid dat de eindverbruiker in het middelpunt van de beoordeling moet worden geplaatst, maar hij levert geen definitieve aanwijzingen voor de vraag bij welke kenmerken van de markt ook de beroepsbeoefenaars deel van het relevante publiek uitmaken.

55. Op grond van het bovenstaande moet er in het kader van de systematische uitlegging rekening mee worden gehouden dat artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn in de weg staat aan de inschrijving van merken „die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden”. Deze weigeringsgrond – een bijzonder geval van ontbrekend onderscheidend vermogen (artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn) – kan overeenkomstig artikel 3, lid 3, door verkregen onderscheidend vermogen worden omzeild.

56. De tekst van artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn (benamingen die in het „normale spraakgebruik” of „in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk” zijn geworden) lijkt een begrip als soortnaam te beschouwen wanneer het door verbruikers of door de handel als zodanig wordt opgevat.²⁸ Dat zou ervoor pleiten om het bij de beoordeling van de ontwikkeling van een begrip tot soortnaam gewoonlijk voldoende te achten wanneer de verandering van de betekenis zich bij de verbruikers heeft voltrokken. Daarvoor pleit vooral dat het Hof bij de beoordeling van vragen inzake het onderscheidend vermogen herhaaldelijk de verbruiker in aanmerking heeft genomen – namelijk de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde verbruiker.²⁹ Er zijn echter ook voorbeelden van gevallen waarin het Hof de handel bij het relevante publiek betreft.³⁰

57. Het doel van de regeling is derhalve doorslaggevend bij de vaststelling van de kenmerken van de markt die meebrengen dat bij de beoordeling van de ontwikkeling van een merk tot soortnaam eveneens de bij de afzet van de waar betrokken ondernemers in aanmerking moeten worden genomen.

27 — Conclusie van advocaat-generaal Léger in de zaak Björnekulla Fruktindustrier (aangehaald in voetnoot 2, punten 29-43).

28 — Advocaat-generaal Léger is echter van mening dat, gezien de formulering en de praktijk van het merkenbureau, moet worden uitgegaan van zowel de opvatting van de gemiddelde verbruiker als die van de ondernemers die de afzet verzorgen. Conclusie van advocaat-generaal Léger in de zaak Björnekulla Fruktindustrier (aangehaald in voetnoot 2, punten 57-60).

29 — Arresten van 6 mei 2003, Libertel (C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punten 45 en 46); 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punt. 76); 12 februari 2004, Henkel (C-218/01, Jurispr. blz. I-1725, punt. 50); 21 oktober 2004, BHIM/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, Jurispr. blz. I-10031, punt 43), en 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 53); conclusies van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer in de zaak Merz & Krell (aangehaald in voetnoot 9, punt 44) en in de zaak Levi Strauss (aangehaald in voetnoot 5, punt 23).

30 — Arrest Windsurfing Chiemsee (aangehaald in voetnoot 29, punt 29).

58. Zoals ik reeds heb vastgesteld, is de wezenlijke functie van het merk de herkomstfunctie. Bij de verkoop van een waar biedt het merk uitsluitel over de herkomst van het product. Het merk maakt daarmee – zoals taal in het algemeen – deel uit van een communicatieproces, in dit geval tussen kopers en verkopers. Dat communicatieproces leidt alleen dan tot het beoogde resultaat en het merk vervult alleen dan de functie die zijn bestaan rechtvaardigt, wanneer beide bij de communicatie betrokken partijen het merk „begrijpen” en zich bijgevolg van de herkomstfunctie ervan bewust zijn. Wanneer een van beide groepen het merk als soortnaam opvat, faalt de overdracht van de informatie die met het merk tot stand gebracht zou moeten worden. Om aan het objectieve vereiste van artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn te voldoen, volstaat het doorgaans derhalve wanneer de gebruikers een merk als soortnaam beschouwen. Dat heeft het Hof bedoeld toen het heeft vastgesteld dat over het algemeen „de perceptie van de kring bestaande uit de consumenten of de eindverbruikers een beslissende rol” speelt, aangezien het volledige afzetproces is gericht op de aankoop van de waar.³¹

59. Uit dat communicatieproces tussen kopers en verkopers vloeien zonder meer de kenmerken voort waaraan een markt moet voldoen opdat een tussenpersoon voor de beoordeling of een merk tot soortnaam is geworden, relevant wordt. Ondanks de onwetendheid van de koper dat het een merk betreft, kan het merk immers zijn herkomstfunctie blijven vervullen wanneer een tussenpersoon een doorslaggevende invloed op de aankoopbeslissing van de koper uitoefent en zijn bekendheid met de herkomstfunctie van het merk aldus tot het slagen van het communicatieproces leidt. Dat is het geval wanneer in de desbetreffende markt een advies van de tussenpersoon, dat een doorslaggevende rol speelt bij de aankoopbeslissing, gebruikelijk is of wanneer de tussenpersoon de aankoopbeslissing helemaal zelf voor de verbruiker neemt, zoals dat bij apothekers en artsen met betrekking tot receptplichtige geneesmiddelen het geval is.³²

60. Van een dergelijke doorslaggevende invloed op de aankoopbeslissing is in het onderhavige geval geen sprake. De klanten van een bakkerij nemen hun aankoopbeslissing zelf, zonder doorslaggevend advies of hoegenaamde beïnvloeding van de aankoopbeslissing.

61. Iets anders blijkt niet uit het feit dat de bakkers door de aankoop van bepaalde bakmengsels de beslissing van de klanten mede bepalen. De aankoop van het bakmengsel is geen beïnvloeding van de aankoop van het bereide brood. Het is een ander product, dat door de bakker uit de grondstoffen en halffabricaten wordt vervaardigd en onder licentie aan de klanten wordt aangeboden.

62. Ook de beslissing van de bakkers inzake hun eigen aanbod en de ontbrekende informatie van hun klanten dat de benaming van een brood een merk is, betekenen geen doorslaggevende beïnvloeding van de aankoopbeslissing van de verbruiker betreffende dat brood. Op grond van het bovenstaande zou een dergelijke beïnvloeding vereisen dat de herkomstfunctie van het merk door de bakkers wordt vervuld en dat laatstgenoemden bijgevolg in het verkoopproces tussen verkoper en verbruiker de aankoopbeslissing van de verbruiker beïnvloeden. In het onderhavige geval vervaardigen de bakkers het bereide product echter eerst zelf onder licentie. Zij staan dientengevolge aan de zijde van de producent en niet van de verbruiker. De beperking van de aangeboden variëteit aan producten en het uitblijven van informatie dat het een merk betreft, beïnvloedt weliswaar feitelijk de aankoopbeslissing van de verbruiker. De bakkers beïnvloeden de aankoopbeslissing daardoor echter niet voor de kopers, maar veeleer voor de verkopers.

31 — Arrest Björnekulla Fruktingdustrier (aangehaald in voetnoot 4, punt 24).

32 — Zie aldus, nochtans met betrekking tot artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, arrest van 26 april 2007, Alcon/BHIM (C-412/05 P, Jurispr. blz. I-3569, punt 56). Zie eveneens conclusie van advocaat-generaal Kokott in de zaak Alcon/BHIM (punten 48-52).

63. Het Europese merkenrecht vormt zeker geen uitzondering wanneer het hoofdzakelijk de verbruiker in het middelpunt stelt van de beoordeling of een merk generiek is geworden. In de Verenigde Staten van Amerika heeft rechter Learned Hand reeds lang geleden geoordeeld dat de opvatting van de verbruikers inzake het desbetreffende woord doorslaggevend is.³³ Ook het Hof van Justitie van de Andesgemeenschap neemt bij de beoordeling van de vraag of een merk een soortnaam is geworden de opvatting van de verbruiker in aanmerking, aangezien de verbruiker het „doel van de merkenbescherming” vormt.³⁴

64. Het Oostenrijkse Oberste Gerichtshof gaat daarentegen – ook na het arrest van het Hof in de zaak Björnekulla Fruktindustrier – in principe uit van een „omvangrijk onderzoek van de opvatting van alle met het merk geconfronteerde kringen”, dus naast de eindverbruikers ook de producenten en de handelaren. Als argument wordt wat dat betreft aangevoerd dat eindverbruikers gemakkelijk ertoe neigen merken als soortnaam te gebruiken.³⁵

65. Dat argument overtuigt mij niet. Weliswaar gebruiken verbruikers merken vaak als soortnaam, maar zij zijn er zich doorgaans van bewust dat het een merk betreft, hetgeen niet volstaat om te voldoen aan het objectieve vereiste voor vervallenverklaring. Gevallen waarin de verbruiker elk besef van de merkstatus van een benaming is kwijtgeraakt, zijn naar verhouding zeldzaam. Wanneer dat echter het geval is, vervult het merk zijn herkomstfunctie niet meer. Het is niet duidelijk waarom in een dergelijk geval het begin van de ontwikkeling van een merk tot soortnaam, dus het objectieve vereiste voor vervallenverklaring, kunstmatig moet worden gecompliceerd door een bijzonder merkbewuste referentiegroep als relevant publiek te kiezen. Ook de als grondrecht beschermde eigendomssituatie van de merkhoudster rechtvaardigt een dergelijke eis niet. Deze bescherming wordt reeds in aanmerking genomen omdat de vervulling van het objectieve vereiste op zichzelf niet de vervallenverklaring van het merk tot gevolg heeft.

66. Tot een andere uitlegging leidt ten slotte evenmin het door de verwijzende rechter aangevoerde argument, dat bij vervallenverklaring van het merk „Kornspitz” voor gebakken brood concurrenten bakmengsels van de benaming „ter vervaardiging van Kornspitzen” kunnen voorzien overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn, waardoor het voor bakmengsels ingeschreven merk van Backaldrin aan waarde zou verliezen. Het risico dat het merk voor de grondstoffen en halffabricaten aan waarde verliest door de vervallenverklaring van het merk voor de eindproducten is een gevolg van de beslissing om het merk voor beide groepen producten in te schrijven en van de specifieke productie- en afzetstructuur van het eindproduct, met name de vervaardiging ervan door bakkers en de aan hen verleende licentie om het eindproduct onder de merknaam te verkopen. Dit zijn beslissingen van de merkhoudster, die zodoende het desbetreffende risico zelf in het leven hebben geroepen. Zij wordt echter beschermd doordat een vervallenverklaring van het merk is uitgesloten voor zover de ontwikkeling tot soortnaam niet aan haar toedoen of nalaten is te wijten.

67. Op grond van het bovenstaande moet op de eerste prejudiciële vraag worden geantwoord dat artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het relevante publiek voor de beoordeling van de vraag of een merk tot de in de handel gebruikelijke benaming van de waar is geworden waarvoor het is ingeschreven, in de eerste plaats de verbruikers en de eindverbruikers zijn. Naargelang van de kenmerken van de markt moeten eveneens de bij de afzet van de waar betrokken ondernemers in aanmerking worden genomen. Van kenmerken die pleiten voor een dergelijke inaanmerkingneming is met name sprake wanneer de desbetreffende ondernemers een bepaalde mate van invloed op de aankoopbeslissing van de eindverbruiker uitoefenen. Voor zover dat niet het geval is, is een merk tot gebruikelijke benaming geworden van de waar waarvoor het is ingeschreven,

33 — Bayer Co./United Drug Co. (S.D.N.Y. 1921), 272 F. 505. Zie Berner Intern. Corp./Mars Sales Co. (3de Cir. 1993), 987 F.2d 975; Lemley, M. en McKenna, M., *Is Pepsi Really a Substitute for Coke?*, 100 Georgetown L. J., blz. 2055, 2066-2069 (2012).

34 — Proceso 11-IP-2002.

35 — 4 Ob 128/04h – Memory. Het laatstgenoemde argument wordt ook in de Duitse rechtspraak ten gunste van een strikte uitlegging aangevoerd: OLG München, GRUR-RR 2006, blz. 84 en 85, „Memory”.

wanneer het door de eindverbruikers als zodanig wordt opgevat, hoewel de handelaren die de waar zelf uit een halffabricaat van de merkhouder vervaardigen en de waar met toestemming van de merkhouder onder de merknaam verkopen, zich ervan bewust zijn dat het om een herkomstaanduiding gaat en de eindverbruiker doorgaans niet op deze omstandigheid attenderen.

2. Derde prejudiciële vraag

68. Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of de vervallenverklaring van een merk dat door het toedoen of nalaten van de merkhouder weliswaar voor eindverbruikers, maar niet voor handelaren een gebruikelijke benaming is geworden, vereist dat er geen equivalente alternatieve benamingen voor het product zelf bestaan, zodat de eindverbruiker op deze benaming is aangewezen.

69. De achtergrond van de prejudiciële vraag is volgens de vaststellingen van de Oberste Patent- und Markensenat de rechtspraak van het Oostenrijkse Oberste Gerichtshof. Volgens deze rechtspraak is de ontwikkeling van een merk tot soortnaam in principe uitgesloten zolang de handelaren het nog als aanduiding van herkomst opvatten. Het zou echter anders zijn wanneer in het handelsverkeer geen equivalent alternatief voor een uit het oogpunt van de eindverbruiker tot soortnaam geworden merk beschikbaar is.³⁶ Hoewel dat vereiste naar de mening van de verwijzende rechter in de tekst geen steun vindt, zou er wel een redelijk evenwicht mee kunnen worden bereikt tussen de eveneens grondrechtelijk beschermde positie van de merkhouder en het algemeen belang bij de beschikbaarheid van tekens die waren en diensten aanduiden.

70. Naar de mening van Backaldrin is de ontwikkeling van een merk tot soortnaam uitgesloten wanneer er alternatieve benamingen voor de waar beschikbaar zijn. Dat moet eveneens worden aangenomen wanneer de alternatieve benamingen van het merk niet in elk opzicht, met name wat de omvang van de verspreiding ervan betreft, equivalent zijn.

71. Pfahnl acht het genoemde vereiste voor de beoordeling van de vervallenverklaring van een merk niet ter zake doende. Het is niet gebaseerd op de tekst, de systematiek of de bedoeling van de richtlijn. De Commissie deelt deze mening.

72. Ook de Franse Republiek beschouwt de beschikbaarheid van alternatieve begrippen niet als voorwaarde voordat een merk zich tot soortnaam kan ontwikkelen, maar zou deze echter als indicatie daarvoor willen bestempelen. De Italiaanse Republiek beschouwt het ontbreken van alternatieve benamingen uitsluitend als „risicofactor” die aan de ontwikkeling van een merk tot soortnaam kan bijdragen.

73. Naar mijn mening is het voor de toetsing van de vervallenverklaring van een merk niet vereist te onderzoeken of er in de handel equivalente alternatieve benamingen voor het product zelf beschikbaar zijn.

74. Ik moet om te beginnen nagaan wat de verwijzende rechter bedoelt wanneer hij stelt dat er „geen equivalente alternatieven bestaan”. Daarmee kan hij niet hebben bedoeld dat er objectief een synoniem moet „bestaan”. Taal is een sociaal fenomeen, geen objectief afgebakende ruimte. Een spontaan (door de merkhouder) bedacht begrip kan geen „equivalent alternatief” vormen. De betekenis van een woord is namelijk het gebruik ervan in de taal.³⁷ Een eenmaal in zwang geraakte inhoud ondergaat weliswaar de ontwikkeling van het spraakgebruik, maar laat zich niet zonder meer bewust veranderen. Of een woord een „alternatief” voor een ander woord vormt en of het woord helemaal „equivalent” is, bepaalt diensgevolge de taalgemeenschap, niet een rechter. Deze taalgemeenschap kan een op het eerste

36 — OGH, 4 Ob 269/01i – Sony Walkman II van 29 januari 2002; zie OGH, 4 Ob 128/04h – Memory van 6 juli 2004.

37 — Wittgenstein, L., *Philosophische Untersuchungen*, Akademie Verlag, Berlijn, 2011, § 43.

gezicht „equivalent” woord anders opvatten of het gebruik ervan totaal afwijzen. Het criterium dient derhalve te zijn, of er een in het feitelijke spraakgebruik ingevoerd synoniem voor het begrip bestaat. Dat komt overeen met de opvatting van het Oostenrijkse Oberste Gerichtshof, dat over een „in gebruik zijnd alternatief begrip” spreekt.³⁸

75. In een dergelijk criterium is echter niet voorzien in de bewoordingen van de bepaling en is niet met het doel ervan verenigbaar. De vervallenverklaring die bij de ontwikkeling van een merk tot gebruikelijke benaming van een waar dreigt, is, zoals wij hebben gezien, gebaseerd op het feit dat het merk zijn herkomstfunctie niet meer kan vervullen. Door de vervallenverklaring vervult de rechtsorde de behoefte van de samenleving aan de vrije bruikbaarheid van het teken („vrijhoudingsbehoefte”).³⁹ Het wettelijk vereiste voor vervallenverklaring is echter niet het bewijs van een behoefte van de samenleving aan de bruikbaarheid van het teken, die minder kan zijn wanneer andere tekens voor hetzelfde doel beschikbaar zijn. Het enige wettelijk vereiste is dat het merk tot gebruikelijke benaming van een waar is geworden. Deze vraag staat evenwel los van de vraag of er in het spraakgebruik synoniemen in zwang zijn.

76. Ten slotte moet ik het argument afwijzen dat het in deze prejudiciële vraag besproken criterium noodzakelijk is in verband met de grondrechtelijke bescherming van de eigendom van de merkhouder. Zoals ik reeds heb uiteengezet, is de wetgever zijn verplichting tot afweging van het algemeen belang en de grondrechtelijk beschermde positie van de merkhouder nagekomen doordat hij voor de vervallenverklaring van een merk behalve de ontwikkeling van het merk tot soortnaam, als voorwaarde stelt dat aan het subjectieve vereiste van artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn is voldaan. Voor aanvullende ongeschreven criteria betreffende het objectieve vereiste is wat dat betreft geen plaats.

77. Op de derde prejudiciële vraag moet derhalve worden geantwoord dat het voor de beoordeling van de vervallenverklaring van een merk niet van belang is of de eindverbruikers wegens het ontbreken van equivalente alternatieven op de desbetreffende benaming zijn aangewezen.

C – Subjectief vereiste (tweede prejudiciële vraag)

78. De tweede prejudiciële vraag van de verwijzende rechter betreft het subjectieve vereiste van artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn, derhalve de vraag of de verandering van de betekenis van het teken de merkhouder is toe te rekenen. De verwijzende rechter wenst wat dat betreft te vernemen of er reeds sprake kan zijn van nalaten wanneer de merkhouder niets doet, hoewel de handelaren die zijn product verkopen de klanten er niet op wijzen dat het om een ingeschreven merk gaat.

79. Volgens Backaldrin moet deze vraag ontkennend worden beantwoord. Er is sprake van relevant nalaten wanneer de merkhouder niet tegen onrechtmatig gebruik van het merk door derden optreedt. In het onderhavige geval echter heeft Backaldrin haar klanten, de bakkers, in het kader van een niet-exclusieve licentie toegestaan de litigieuze bakkerijproducten onder het merk „Kornspitz” te verhandelen. Om de bakkers te verplichten de kopers van het brood te informeren dat de benaming „Kornspitz” een merk is, is in de handel met verse levensmiddelen ongebruikelijk en onredelijk. De terbeschikkingstelling van reclamemateriaal dat in de bakkerijen kan worden gepresenteerd, moet voldoende zijn.

38 — OGH, 4 Ob 128/04h – Memory van 6 juli 2004.

39 — Arrest van 10 april 2008, adidas en adidas Benelux (C-102/07, Jurispr. blz. I-2439, punten 22-24).

80. Pfahnl, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek en de Commissie beantwoorden de vraag daarentegen bevestigend. De merkhoudster moet ook met betrekking tot de bescherming van het onderscheidend vermogen van haar merk voldoende oplettend zijn en in het handelsverkeer alle mogelijkheden benutten om tegen de ontwikkeling tot soortnaam op te treden. Zij moet bijgevolg de bakkers ertoe aansporen naar haar merk te verwijzen. De Franse Republiek beschouwt het als een aanwijzing voor relevant nalaten, wanneer dat achterwege blijft.

81. Overeenkomstig artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn leidt de ontwikkeling van een merk tot de gebruikelijke benaming van een waar op zichzelf niet tot de vervallenverklaring ervan. Deze ontwikkeling moet veeleer „door toedoen of nalaten” van de merkhoudster hebben plaatsgevonden. De bewoordingen van de bepaling stellen daarbij geen beperking aan het relevante nalaten waardoor een merk zich tot soortnaam kan ontwikkelen.

82. Het Hof heeft in de zaak Levi Strauss gelegenheid gehad zich uit te spreken over de aard van het nalaten dat in het kader van het subjectieve vereiste volstaat. Het heeft vastgesteld: „Dit nalaten kan eveneens bestaan uit het verzuim van de merkhoudster om de bevoegde autoriteiten te gepaste tijd met een beroep op dit artikel 5 te verzoeken, aan de betrokken derden verbod op te leggen gebruik te maken van het teken dat gevaar van verwarring met dit merk oplevert, aangezien dergelijke verzoeken juist tot doel hebben, het onderscheidend vermogen van het betrokken merk te behouden.”⁴⁰ Het gebruik van het woord „eveneens” toont aan dat het Hof het door hem genoemde geval alleen als een voorbeeld van een relevant nalaten heeft beschouwd.

83. De omvang van de verplichtingen van de merkhoudster kan aan de hand van het doel van de bepaling nader worden vastgesteld. De richtlijn wil een evenwicht tussen de belangen van de merkhoudster en die van andere marktdeelnemers bij de beschikbaarheid van tekens tot stand brengen. De bescherming van de rechten van de merkhoudster is diensgevolge niet onvoorwaardelijk, daar de merkhoudster met betrekking tot de bescherming van zijn merk oplettend dient te zijn.⁴¹ Dat geldt volgens mij niet alleen met betrekking tot de verdediging van het merk tegen inbreuken, maar eveneens met betrekking tot het risico dat een merk zich tot soortnaam ontwikkelt. De verplichting om oplettend te zijn houdt in dat de merkhoudster de markt in het oog houdt en de voor hem redelijke maatregelen treft ter bescherming van zijn merk tegen een ontwikkeling tot soortnaam.

84. Het is aan de nationale rechter om per geval vast te stellen welke maatregelen voor de merkhoudster opportuun en voor hem redelijk zijn. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn zowel in de praktijk van het BHIM als in de wetenschappelijke literatuur te vinden. In aanmerking komt bijvoorbeeld reclame, het aanbrengen van waarschuwingen op etiketten (of op borden naast de producten met een verwijzing naar de naam van het product), of invloed uitoefenen op de uitgevers van woordenboeken om deze over te halen bij een opgenomen woord aan te geven dat het een merk betreft.⁴² De merkhoudster zelf moet vermijden het merk als soortnaam te gebruiken⁴³ en de voor hem redelijke maatregelen nemen om een dergelijk gebruik door anderen te bestrijden en de handel erop te attenderen dat de naam een merk is⁴⁴. Voor zover een licentie voor het gebruik van het merk is verleend, moet de merkhoudster ook in dat verband redelijke maatregelen ter bescherming van het merk treffen, en moet hij dus passende voorwaarden in de licentieovereenkomst opnemen en de naleving daarvan in een redelijke mate controleren

40 — Arrest Levi Strauss (aangehaald in voetnoot 5, punt 34).

41 — Arrest Levi Strauss (aangehaald in voetnoot 5, punten 29 en 30).

42 — Voor zover hierop recht bestaat, moet dat worden uitgeoefend. Richtsnoeren betreffende de procedures voor het BHIM, definitieve versie, november 2007, deel D, hoofdstuk 2, blz. 9.

43 — BK 595/2008-4 – 5HTP; De la Fuente García, E. in O’Callaghan Muñoz, X., *Propiedad Industrial*, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001, blz. 223.

44 — Eisenführ, G. in Eisenführ, G. & Schennen, D., *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, Carl Heymanns Verlag, Köln, 3e druk, 2010, artikel 51, punt 22; Galli, C. e.a. in Bonlini, G. & Confortini, M., *Codice Commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale*, UTET, Milano/Fiori Assago 2011, blz. 191.

85. De tweede prejudiciële vraag moet derhalve aldus worden beantwoord dat er van nalaten als bedoeld in artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn sprake is wanneer de merkhouders niet de voor hem redelijke maatregelen treft om zijn merk tegen een ontwikkeling tot soortnaam te beschermen. Daartoe behoort eveneens een passende beïnvloeding van zijn licentiehouders.

V – Conclusie

86. Gelet op het bovenstaande geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen als volgt te beantwoorden:

- „– Artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG moet aldus worden uitgelegd dat het relevante publiek voor de beoordeling van de vraag of een merk tot de in de handel gebruikelijke benaming van de waar is geworden waarvoor het is ingeschreven, in de eerste plaats de verbruikers en de eindverbruikers zijn. Naargelang van de kenmerken van de markt moeten eveneens de bij de afzet van de waar betrokken ondernemers in aanmerking worden genomen. Van kenmerken die pleiten voor een dergelijke inaanmerkingneming is met name sprake wanneer de desbetreffende ondernemers een bepaalde mate van invloed op de aankoopbeslissing van de eindverbruiker uitoefenen. Voor zover dat niet het geval is, is een merk tot gebruikelijke benaming geworden van de waar waarvoor het is ingeschreven, wanneer het door de eindverbruikers als zodanig wordt opgevat, hoewel de handelaren die de waar zelf uit een halffabricaat van de merkhouders vervaardigen en de waar met toestemming van de merkhouders onder de merknaam verkopen, zich ervan bewust zijn dat het om een herkomstaanduiding gaat en de eindverbruiker doorgaans niet op deze omstandigheid attenderen.
- Voor de beoordeling van de vervallenverklaring van een merk is het niet van belang of de eindverbruikers wegens het ontbreken van equivalente alternatieven op de desbetreffende benaming zijn aangewezen.
- Er is sprake van een nalaten als bedoeld in artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn wanneer de merkhouders niet de voor hem redelijke maatregelen treft om zijn merk te beschermen tegen een ontwikkeling tot soortnaam. Daartoe behoort eveneens een passende beïnvloeding van zijn licentiehouders.”