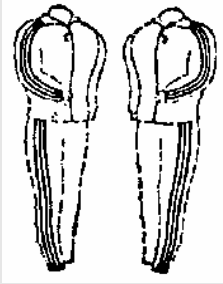
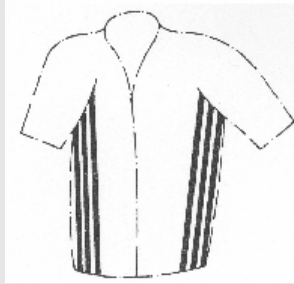


**Hoge Raad, 20 november 1998, Adidas v Marca**

Benelux merk 0001340



Benelux merk 325509



Int. Reg. 414034

**MERKENRECHT****Gevaar voor associatie onder omstandigheden voldoende voor merkinbreuk?****Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan HvJEG**

Een en ander zou de slotsom kunnen rechtvaardigen dat indien (op grond van andere omstandigheden) moet worden aangenomen dat verwarringsgevaar niet uitgesloten is, associatiegevaar wèl voldoende is om een verbodsvordering te wettigen. De formulering van overweging 24 van het Sabèl/Puma-arrest lijkt deze slotsom te bevestigen voor het geval het oudere merk hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek bijzondere onderscheidingskracht bezit: in dat geval - zo lijkt deze overweging te zeggen - is associatiegevaar wèl voldoende, omdat dán niet kan worden uitgesloten dat de associatie die een gevolg is van begripsmatige of andersoortige gelijkenis, verwarring kan doen ontstaan. Voor deze lezing pleit, behalve de formulering van het Sabèl/Puma-arrest, dat dit arrest, zo verstaan, voor bekende merken een uitlegging impliceert van art. 5, eerste lid onder b, van Richtlijn 89/104, die recht doet aan het compromiskarakter van het opnemen van de woorden "inhoudende het gevaar van associatie met het merk" en die voorts meebrengt dat deze bepaling harmonieert met de facultatieve bescherming die art. 5, tweede lid, voor zulke merken mogelijk maakt in geval van gebruik voor niet soortgelijke waren of diensten: in deze lezing biedt immers art. 5, eerste lid onder b, bekende merken bescherming tegen het trekken van voordeel uit of afbreuk doen aan hun bijzondere onderscheidend vermogen, in geval

van gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Zou deze lezing van het Sabèl/Puma-arrest de juiste zijn, dan zouden voormelde klachten van het middel bij gebrek aan belang niet tot cassatie kunnen leiden

**Tijdstip beoordeling inbreuk****Tijdstip waarop gewraakte gebruik een aanvang nam beslissend – derhalve situatie ten tijde van depot niet van belang**

Het onderdeel miskent echter dat, wanneer in het kader van de vraag of van merkinbreuk sprake is, de beschermingsomvang van het merk moet worden bepaald aan de hand van zijn onderscheidend vermogen, daarbij steeds moet worden gelet op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek ten tijde waarop het gewraakte gebruik van het merk of een overeenstemmend teken een aanvang nam (BenGH 14 december 1994, NJ 1995, 409, QUICK). Dat, zoals het onderdeel stelt, vóór en ten tijde van het depot van het beeldmerk van Adidas een twee-strepen-motief gebruikelijk was en/of tot het publieke domein behoorde, is derhalve niet van belang.

**PROCESRECHT****Licentiehouders****Vragen aan Benelux Gerechtshof over de vraag of artikel 11D BMW een uitputtende regeling inzake de rechten van de licentiehouders**

Behelst de BMW en in het bijzonder art. 11D daarvan een uitputtende regeling in die zin dat aan de licentiehouders uitsluitend het recht toekomt om - tussenkomend in een door de merkhouders ingestelde vordering als bedoeld in art. 13 A, derde of vierde lid, dan wel zelfstandig in rechte optredend krachtens van de merkhouders bedongen bevoegdheid - rechtstreeks door hem geleden schade vergoed te krijgen of zich een evenredig deel van de door de gedaagde genoten winst te doen toewijzen, en niet ook het recht om, al dan niet tezamen met de merkhouders, een verbods- of gebodsvordering in te stellen, alsmede nevenvorderingen strekkende tot het verkrijgen van gegevens omtrent de omzet van beweerdelijk inbreuk makende producten en tot verificatie van deze gegevens?

Vindplaatsen: IER 1999, nr. 1, m.nt. Gielen; NJ 1999, 134

**Hoge Raad, 20 november 1998**

(Roelvink, Korthals Altes, Neleman, Heemskerk, Van der Putt-Lauwers)

In de zaak van

de commanditaire vennootschap Marca Mode, te Amsterdam, met de beherende vennoten:

[...], eisers tot cassatie, adv. mr. C.J.J.C. van Nispen, tegen

1. De vennootschap naar Duits recht Adidas HA.G., te Herzogenaurach (Bondsrepubliek Duitsland),
2. Adidas Benelux BV, te Etten-Leur, verweersters in cassatie, adv. mr. S. de Wit.

### 1. Het geding in feitelijke instanties

Verweersters in cassatie - tezamen verder te noemen: Adidas - hebben bij exploit van 26 juni 1996 eisers tot cassatie - tezamen verder te noemen: Marca - in kort geding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te Breda en gevorderd Marca te gebieden in de Benelux te staken en gestaakt te houden het gebruik van het teken dat bestaat uit drie- of twee-strepen-motief of enig ander teken, dat overeenstemt met het beeldmerk van Adidas, zulks op straffe van een dwangsom van f 150 000 voor iedere keer dat Marca in strijd met dit gebod handelt en te vermeerderen met een dwangsom van f 5000 per dag, voor iedere dag dat een bepaalde inbreuk voortduurt. Adidas heeft voorts een reeks nevenvorderingen ingesteld en ten slotte gevorderd Marca te veroordelen tot betaling van f 2000 ter zake van door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten en - na vermeerdering van eis - van f 28 743 ten titel van voorschot op de door Adidas geleden schade.

Marca heeft de vorderingen bestreden.

De President heeft bij vonnis van 17 juli 1996 de vorderingen grotendeels toegewezen.

Tegen dit vonnis heeft Marca hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

Bij arrest van 14 april 1997 heeft het hof het bestreden vonnis bekrachtigd.

(...)

### 2. Het geding in cassatie

(...)

De [conclusie van de Advocaat-Generaal Bakels](#) strekt tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Benelux Gerechtshof, zoals bedoeld onder 2.2 van deze conclusie.

### 3. Beoordeling van de middelen

3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Adidas AG is op grond van verscheidene (vernieuwingen van) inschrijvingen bij het Benelux Merkenbureau en bij het Internationale Bureau voor de bescherming van industriële eigendom merkhoudster in de Benelux van een drie-strepen-beeldmerk. Dit merk is algemeen bekend als afkomstig van Adidas; de drie strepen worden niet als een louter decoratief element beschouwd.

(ii) Adidas Benelux is voor de Benelux exclusief licentienemster van Adidas AG. De vennootschappen tezamen zullen hierna ook wel als Adidas worden aangeduid.

(iii) Marca heeft in haar vestiging te Breda een sportkledingcollectie aangeboden, waarvan een aantal kledingstukken aan de zijanten waren voorzien van twee in de lengterichting parallel lopende strepen. Deze kledingstukken zijn uitgevoerd in de kleuren wit of zwart. Indien het kledingstuk wit is, zijn de strepen zwart; indien het kledingstuk zwart is, zijn de strepen wit.

(iv) Tevens brengt Marca in de kleuren wit en oranje een T-shirt in het verkeer met in het midden van de voorzijde over de gehele lengte drie zwarte, verticaal en parallel lopende strepen, die aan de buitenzijde zijn voorzien van een smal wit randje en aan de voorzijde worden onderbroken door een medaillon met de af-

beelding van een kat, waarop het woord TIM is vermeld. Ten processe zijn deze shirts aangeduid als TIM-shirt.

3.2. Adidas heeft Marca op 26 juni 1996 in kort geding gedagvaard. Stellende dat Marca inbreuk maakt op haar drie-strepen-beeldmerk, heeft zij gevorderd Marca te gebieden te staken en gestaakt te houden het gebruik in de Benelux van het teken dat bestaat uit het drie- of tweestrepen-motief of uit enig ander teken dat overeenstemt met het beeldmerk van Adidas, zulks met een aantal nevenvorderingen.

De President heeft het gevorderde gebod met betrekking tot een zevental - door het hof in r.o. 4.1 onder b omschreven - kledingstukken en met betrekking tot het TIM-shirt toegewezen. Het hof heeft dit vonnis bekrachtigd.

3.3. Middel I betoogt dat het hof Adidas Benelux niet-ontvankelijk had dienen te verklaren in haar vorderingen voor zover deze ertoe strekken Marca te gebieden (a) het gebruik in de Benelux van het gewraakte teken te staken en gestaakt te houden, (b) aan de raadslieden van Adidas bescheiden ter beschikking te stellen met betrekking tot - kort gezegd - de omzet van beweerdelijk inbreukmakende producten en (c) - kort gezegd - een registeraccountant in staat te stellen deze bescheiden te controleren. Daartoe voert het middel aan dat ingevolge art. 11D van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW) de licentiehouder slechts bevoegd is in een door de merkhoudster ingestelde vordering als bedoeld in art. 13 A, derde en vierde lid, BMW tussen te komen om rechtstreeks door hem geleden schade vergoed te krijgen of zich een evenredig deel van de door gedaagde genoten winst te doen toewijzen.

Aldus stelt het middel vragen aan de orde, welke niet zonder uitleg van de BMW, en in het bijzonder art. 11D daarvan, kunnen worden beantwoord. Een en ander geeft de Hoge Raad aanleiding het Benelux-Gerechtshof de hierna in 6 onder (1) en (2) te formuleren vragen met betrekking tot de uitleg van deze bepaling voor te leggen.

3.4.1. Middel II keert zich tegen r.o. 4.4 en 4.6 tot en met 4.8 en meer in het bijzonder tegen r.o. 4.7, waarin het Hof tot de slotsom is gekomen dat bij de hiervoor in 3.1 onder (iii) bedoelde kledingstukken de totaalindruk van dien aard is dat de reële mogelijkheid aanwezig is dat bij het in aanmerking komende publiek een associatie wordt gewekt tussen het twee-strepen-motief van Marca en het drie-strepen-motief van Adidas, alsook tegen r.o. 4.8, waarin het hof met betrekking tot het hiervoor in 3.1 onder (iv) vermelde TIM-shirt aanneemelijk heeft geoordeeld dat de mogelijkheid bestaat dat de drie strepen op dit shirt - dat bestemd is voor jeugdige personen tot 8 jaar en veelal door de ouders wordt gekocht - door de ouders worden geassocieerd met het drie-strepen-motief van Adidas. De onderdelen 1 en 3 van middel II betogen dat het hof aldus art. 13 A, eerste lid onder b, BMW onjuist heeft toegepast, omdat voor merkinbreuk op de voet van die bepaling niet voldoende is dat de reële mogelijkheid aanwezig is dat bij het in aanmerking komende publiek een associatie wordt

gewekt tussen het teken en het merk, maar nodig is dat bij het publiek verwarring kan ontstaan in de zin van art. 5, eerste lid onder b, van de Eerste Richtlijn van de Raad van de EG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (89/104); het hof heeft echter niet vastgesteld dat zodanige verwarring kan ontstaan.

Ter ondersteuning van dit betoog doen de onderdelen een beroep op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 11 november 1997, nr. C-251/95 (Sabèl/Puma), Jur. 1997, p. I-6191, NJ 1998, 523, waarin het hof voor recht heeft verklaard dat het criterium "gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk" als bedoeld in artikel 4, eerste lid onder b, van vorenbedoelde richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat gevaar voor verwarring in de zin van deze bepaling niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren. Daarbij gaan de onderdelen terecht ervan uit dat de uitleg die het Hof van Justitie aldus heeft gegeven aan het in art. 4, eerste lid onder b, van Richtlijn 89/104 voorkomende begrip "gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk" (als weigerings- of vernietigingsgrond), eveneens beslissend is voor de toepassing van het overeenkomstige in art. 5, eerste lid onder b, voorkomende begrip (ter bepaling van de beschermingsomvang), en dat bij de wijziging van de BMW met ingang van 1 januari 1996 ter aanpassing van die wet aan Richtlijn 89/104 beoogd is art. 13 A, eerste lid onder b, BMW aan te passen aan even genoemde richtlijnbevestiging.

3.4.2. Anders dan de onderdelen 1 en 3 van middel II veronderstellen, leidt het vorenstaande niet zonder meer tot de slotsom dat het hof de vorderingen van Adidas ten onrechte toewijsbaar heeft geoordeeld.

In overweging 18 van zijn voormeld arrest in de zaak Sabèl/Puma heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat het bepaalde in art. 4, eerste lid onder b, niet kan worden toegepast "indien bij het publiek geen verwarring kan ontstaan". Wat art. 5, eerste lid onder b betreft, valt uit dat oordeel - in samenhang met overweging 22 van dat arrest - af te leiden dat het enkele gevaar van associatie niet voldoende is om een verbodsvordering te wettigen, indien op grond van de relevante omstandigheden van het concrete geval moet worden aangenomen dat verwarring bij het publiek uitgesloten is. Voor het overige dient associatiegevaar - volgens overweging 18 - "ter precisering van de draagwijdte" van het begrip verwarringsgevaar. Een en ander zou de slotsom kunnen rechtvaardigen dat indien (op grond van andere omstandigheden) moet worden aangenomen dat verwarringsgevaar niet uitgesloten is, associatiegevaar wèl voldoende is om een verbodsvordering te wettigen. De formulering van overweging 24 van het Sabèl/Puma-arrest lijkt deze slotsom te bevestigen voor het geval het oudere merk hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek bijzondere onderscheidingskracht bezit: in dat geval - zo lijkt deze overweging te zeggen - is associatiegevaar wèl voldoende, omdat dán niet kan worden uitgesloten dat de

associatie die een gevolg is van begripsmatige of andersoortige gelijkenis, verwarring kan doen ontstaan. Voor deze lezing pleit, behalve de formulering van het Sabèl/Puma-arrest, dat dit arrest, zo verstaan, voor bekende merken een uitlegging impliceert van art. 5, eerste lid onder b, van Richtlijn 89/104, die recht doet aan het compromiskarakter van het opnemen van de woorden "inhoudende het gevaar van associatie met het merk" en die voorts meebrengt dat deze bepaling harmonieert met de facultatieve bescherming die art. 5, tweede lid, voor zulke merken mogelijk maakt in geval van gebruik voor niet soortgelijke waren of diensten: in deze lezing biedt immers art. 5, eerste lid onder b, bekende merken bescherming tegen het trekken van voordeel uit of afbreuk doen aan hun bijzondere onderscheidend vermogen, in geval van gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten.

Zou deze lezing van het Sabèl/Puma-arrest de juiste zijn, dan zouden voormelde klachten van het middel bij gebrek aan belang niet tot cassatie kunnen leiden.

Het hof heeft immers, behalve het bestaan van de reële mogelijkheid van associatie tussen het teken van Marca en het merk van Adidas, ook vastgesteld dat dit merk algemeen bekend is. Op grond van dit laatste kan niet worden uitgesloten dat de door het hof als zeer wel mogelijk aangenomen associatie verwarring kan doen ontstaan, zodat de vastgestelde feiten toewijzing van de door Adidas ingestelde verbodsvordering dan kunnen dragen.

3.4.3. Het onder 3.4.2 overwogene verklaart waarom de Hoge Raad het voor zijn beslissing op middel II noodzakelijk oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te verzoeken uitspraak te doen over de hierna onder 5 te formuleren vraag van uitleg van art. 5, eerste lid onder b, van Richtlijn 89/104.

3.4.4. De Hoge Raad oordeelt het tevens noodzakelijk aan het Benelux-Gerechtshof de hierna in 6 onder (3) te formuleren vraag voor te leggen of art. 13 A, eerste lid onder b, BMW overeenkomstig de door het Hof van Justitie in deze zaak aan art. 5 te geven uitleg kan worden uitgelegd.

3.5.1. Onderdeel 1 van middel III keert zich tegen 's hofs r.o. 4.7, voor zover daarin is overwogen: "Vergelijking van de wederzijdse kledingstukken levert een opvallende gelijkenis op". Het betoogt dat het hof aldus is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting, omdat bij de beantwoording van de vraag of van merkinbreuk sprake is, moet worden uitgegaan van het merk zoals dit is gedeponeerd. Deze klacht mist echter feitelijke grondslag, nu uit 's hofs arrest niet blijkt dat de wijze waarop Adidas haar beeldmerk gebruikt, niet overeenstemt met het merk zoals gedeponeerd, zodat moet worden aangenomen dat het hof, dat in zijn r.o. 4.1 onder a de door de President in diens vonnis gegeven weergave van de depots heeft overgenomen, is uitgegaan van het beeldmerk van Adidas zoals gedeponeerd.

3.5.2. Onderdeel 2 klaagt dat het hof in r.o. 4.7 bij de beoordeling van de vraag of sprake is van overeenstemming tussen het merk van Adidas en het teken van Marca, mede in aanmerking heeft genomen dat de opvallende gelijkenis van de wederzijdse kledingstukken

voor een groot deel verklaard wordt door de kleurstelling zwart-wit en door het vrijwel ontbreken van andere decoratieve elementen. Het onderdeel wil blijkbaar betogen dat deze elementen geen onderdelen vormen van het merk zoals gedeponeerd, en dat het hof deze daarom niet in zijn beoordeling had mogen betrekken maar zich had moeten beperken tot die niet-gedeponeerde elementen welke op zichzelf geen onderscheidende kracht (kunnen) hebben. Deze klacht kan niet tot cassatie leiden, nu de daarin vervatte stelling voor het eerst in cassatie wordt aangevoerd en voor de beoordeling van de juistheid ervan een onderzoek van feitelijke aard nodig zou zijn, waarvoor in cassatie geen plaats is.

3.6. Middel IV richt zich tegen 's hofs r.o. 4.5.5, waarin het hof heeft geoordeeld dat de mogelijkheid van associatie tussen merk en teken groter is, omdat het in sterke mate gaat om een (vrij) jong publiek dat merkgevoeliger is dan enkele decennia geleden. Volgens het middel is deze overweging onbegrijpelijk of innerlijk tegenstrijdig, omdat een grotere mate van merkgevoeligheid bij het publiek juist ertoe leidt dat dit een beter beeld heeft van het merk en dus de mogelijkheid van associatie kleiner is. Deze klacht faalt. Sprekende over de "merkgevoeligheid" van het jongere publiek, heeft het hof kennelijk slechts bedoeld te zeggen dat naar ervaringsregelen het jongere publiek zich in zijn koopgedrag meer laat beïnvloeden door merken. Anders dan het middel wil, betekent zulks niet dat dit jongere publiek, wanneer het wordt geconfronteerd met een teken dat gelijkenis vertoont met een merk, beter in staat zou zijn het onderscheid tussen merk en teken op te merken.

3.7.1. Middel V keert zich tegen r.o. 4.5.2 en 4.7 van het bestreden arrest.

Onderdeel 1 betoogt dat, nu het hof in r.o. 4.5.2 heeft overwogen dat niet aannemelijk is geworden dat in de periode van 1983 tot 1996 het twee-strepen-motief op sportkleding in een vorm zoals door Adidas gedeponeerd voor drie strepen, gebruikelijk was, het de mogelijkheid heeft opengelaten dat zulks tot 1983 wél het geval was. Hieraan verbindt het onderdeel de conclusie dat het hof, door te oordelen dat het twee-strepen-motief van Marca inbreuk maakt op het drie-strepen-motief van Adidas, heeft miskend dat de beschermingsomvang van een merk zich na het depot niet zo ver kan gaan uitstrekken dat deze ook betrekking heeft op overeenstemmende tekens die ten tijde van het depot gebruikelijk waren, althans in het publieke domein vielen.

Het onderdeel miskent echter dat, wanneer in het kader van de vraag of van merkinbreuk sprake is, de beschermingsomvang van het merk moet worden bepaald aan de hand van zijn onderscheidend vermogen, daarbij steeds moet worden gelet op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek ten tijde waarop het gewraakte gebruik van het merk of een overeenstemmend teken een aanvang nam (BenGH 14 december 1994, NJ 1995, 409, QUICK). Dat, zoals het onderdeel stelt, vóór en ten tijde van het depot van het beeldmerk van Adidas een twee-strepen-motief gebruikelijk was en/of

tot het publieke domein behoorde, is derhalve niet van belang.

3.7.2. Onderdeel 2 berust op het uitgangspunt dat het hof - volgens het onderdeel: terecht - in r.o. 4.7 ervan uitgaat dat het twee-strepen-motief en het drie-strepen-motief, (ook) in een vorm zoals door Adidas gedeponeerd voor drie strepen, decoratieve elementen zijn. Dit uitgangspunt valt echter niet te rijmen met de aanhef van r.o. 4.5.1, waarin het hof het aannemelijk heeft geoordeeld dat het drie-strepen-beeldmerk van Adidas in de Benelux algemeen bekend is als afkomstig van Adidas en dat deze drie strepen niet als een louter decoratief element worden opgevat. Dit brengt mee dat ook dit onderdeel niet tot cassatie kan leiden.

#### **4. Omschrijving van de feiten waarop de door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast.**

De feiten waarop de door de beide rechtscollages te geven uitleg moet worden toegepast, zijn hiervoor in 3.1 omschreven.

#### **5. Vraag van uitleg van het gemeenschapsrecht**

Moet het bepaalde in art. 5, eerste lid onder b, van Richtlijn 89/104 aldus worden uitgelegd dat, ingeval

(a) een merk hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek een bijzondere onderscheidingskracht bezit, en

(b) een derde zonder de toestemming van de merkhouder in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, een teken gebruikt dat in zodanige mate met het merk overeenstemt dat daardoor de mogelijkheid van associatie met het merk ontstaat, het uitsluitend recht van de merkhouder hem toestaat aan die derde dat gebruik van het teken te verbieden wanneer de onderscheidingskracht van het merk zodanig is dat niet uitgesloten is dat die associatie verwarring kan doen ontstaan?

#### **6. Vragen van uitleg van de BMW**

(1) Behelst de BMW en in het bijzonder art. 11D daarvan een uitputtende regeling in die zin dat aan de licentiehouders uitsluitend het recht toekomt om - tussenkomend in een door de merkhouder ingestelde vordering als bedoeld in art. 13 A, derde of vierde lid, dan wel zelfstandig in rechte optredend krachtens van de merkhouder bedongen bevoegdheid - rechtstreeks door hem geleden schade vergoed te krijgen of zich een evenredig deel van de door de gedaagde genoten winst te doen toewijzen, en niet ook het recht om, al dan niet tezamen met de merkhouder, een verbods- of gebodsvordering in te stellen, alsmede nevenvorderingen strekkende tot het verkrijgen van gegevens omtrent de omzet van beweerdelijk inbreuk makende producten en tot verificatie van deze gegevens?

(2) Maakt het voor de beantwoording van de onder (1) bedoelde vraag verschil of de hier bedoelde vorderingen van de licentiehouders in een bodemprocedure dan wel in een kort geding zijn gesteld?

(3) Laat art. 13 A, eerste lid onder b, BMW een uitleg toe overeenkomstig de uitleg die door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in antwoord op

de hiervoor onder 5 geformuleerde vraag aan art. 5, eerste lid onder b, van Richtlijn 89/104 zal worden gegeven?

### 7. Beslissing

De Hoge Raad:

verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen om met betrekking tot de hiervoor onder 5 geformuleerde vraag uitspraak te doen;

verzoekt het Benelux-Gerechtshof om met betrekking tot de hiervoor onder 6 geformuleerde vragen van uitleg van de BMW uitspraak te doen;

houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding totdat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en het Benelux-Gerechtshof uitspraak zullen hebben gedaan.

---

## Conclusie Advocaat-Generaal Bakels

### 1. Feiten en procesverloop

1.1. Het gaat in deze zaak om een aantal kwesties, waaronder met name de vraag welke maatstaf na de implementatie van de Eerste Richtlijn van de Europese Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten in de Benelux Merkenwet, moet worden aangelegd bij de beoordeling of er sprake is van merkinbreuk.

1.2. In cassatie kan worden uitgegaan van de volgende feiten en omstandigheden:

(a) Verweerster in cassatie sub 1 is op basis van diverse (vernieuwingen van) inschrijvingen bij het Benelux Merkenbureau (nrs. 001340, 325509 en 004947) 1 en bij het Internationale Bureau voor de bescherming van industriële eigendom (nrs. 414034 t/m 414037) 2, merkhoudster in de Benelux van een drie-strepen-beeldmerk.

(b) Dit beeldmerk is, kort gezegd, gedeponereerd voor sport- en vrijetijdskleding en wordt gekarakteriseerd door drie parallel lopende verticale strepen van dezelfde breedte die langs de zijkant van de schouders, de mouwen, de broekspijpen en de naden van de zijkant van de kledingstukken lopen waarop zij zijn aangebracht. De strepen contrasteren met de basiskleur van het desbetreffende kledingstuk 3.

(c) Verweerster sub 2 is voor de Benelux exclusief licentienemster van verweerster sub 1. Verweersters zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als "Adidas".

(d) Eisers tot cassatie sub 1 t/m 3 zijn beherend vennoten van de commanditaire vennootschap Marca Mode. Zij zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als "Marca".

(e) Marca drijft een keten van kledingwinkels in diverse steden in Nederland 4. Onder meer vanuit haar vestiging te Breda bood zij in 1996 een collectie sport- en vrijetijdskleding aan, bestaande uit broeken, shirts, truien, zwempakken e.d.

(f) De kledingstukken uit deze collectie zijn doorgaans uitgevoerd in de kleuren wit en zwart. Aan de zijkant zijn zij voorzien van twee verticale, parallel lopende strepen. Bij een wit kledingstuk zijn deze strepen zwart en bij een zwart kledingstuk wit.

(g) Tevens bood Marca een T-shirt aan met in het midden van de voorzijde daarvan over de hele lengte drie zwarte, verticaal en parallel lopende strepen. Deze strepen zijn aan de buitenzijde voorzien van een smal wit randje. De middelste van deze strepen is 1 cm breed. De buitenste twee strepen zijn elk 1,2 cm breed. Ter hoogte van de borst worden de strepen onderbroken door een medaillon met een afbeelding van een kat met een pet, waarop de woorden "TIM" en "sport" staan vermeld. Dit T-shirt, dat bedoeld is voor kinderen tot 8 jaar, zal hierna worden aangeduid als het "TIM-shirt" 5.

1.3. Tegen deze achtergrond heeft Adidas op 26 juli 1996 Marca in kort geding gedagvaard voor de president van de rechtbank te Breda. Zij heeft onder meer gevorderd Marca te gebieden het gebruik in de Benelux van het teken dat bestaat uit het drie- of twee-strepen-motief of uit enig ander teken dat overeenstemt met haar beeldmerk, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom. Voorts heeft zij een reeks daarop aansluitende nevenvorderingen ingesteld.

1.4. Adidas heeft deze vordering, zakelijk weergegeven, gegrond op art. 13 A lid 1 BMW, zoals dit artikel luidt sinds 1 januari 1996 6. Het ter verkoop aanbieden van het TIM-shirt (drie-strepen-motief) is volgens Adidas in strijd met lid 1, sub a van dit artikel. Op grond van haar beeldmerk kan zij zich met recht verzetten tegen elk gebruik van de drie parallel lopende strepen voor sport- en vrijetijdskleding 7.

Op grond van art. 13 A, lid 1, sub b, BMW stelt Adidas zich eveneens te kunnen verzetten tegen het gebruik door Marca van het twee-strepen-motief. Haar drie-strepen-beeldmerk is in de loop der jaren een algemeen bekend en sterk merk geworden. Vanwege het grote onderscheidend vermogen daarvan moet worden aangenomen dat het in aanmerking komende publiek op de zijkant van sport- en vrijetijdskleding aangebrachte contrasterende strepen kan associëren met haar merk. Deze mogelijkheid van associatie is voldoende om zich met succes tegen het gebruik van de twee verticaal en parallel lopende strepen te verzetten 8.

1.5. Marca heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Zij heeft betwist dat het beeldmerk van Adidas algemeen bekend is en een groot onderscheidend vermogen heeft. Het huidige modebeeld wordt bepaald door zwart/witte kleding met een streepmotief. Dit streepmotief is zuiver decoratief en het is van oudsher gebruikelijk vrijetijdskleding hiervan te voorzien. Voorts is Adidas in het verleden nimmer opgetreden tegen het gebruik van twee- en drie-strepen-motieven op vrijetijdskleding. Zo het drie-strepen-beeldmerk al enige onderscheidende kracht heeft gehad, dan is dit inmiddels door verwatering verloren gegaan.

Daarnaast geldt dat de merkenschrijvingen van Adidas uitsluitend zien op het gebruik van drie verticale en parallel lopende strepen op de zijkant van sportkleding. Gegeven de geringe onderscheidende kracht van haar beeldmerk kan Adidas zich daarom alleen verzetten tegen het gebruik van een drie-strepen-motief aan de zijkant van de kleding. Het door Marca gebruikte drie-strepen-motief op het TIM-shirt wijkt echter af van het door Adidas gedeponereerde beeldmerk.

Voor wat betreft het twee-strepen-motief kan wegens de geringe onderscheidende kracht van het beeldmerk van Adidas, geen overeenstemming in de zin van art. 13 A lid 1 BMW worden aangenomen. Marca is geen sportmerk en zij gebruikt geen uniform streepmotief. Het publiek zal de door Marca gebruikte streepmotieven daarom louter als versiering opvatten en kan dan ook niet in verwarring worden gebracht.

1.6. In zijn vonnis van 17 juli 1996 heeft de president geoordeeld dat het TIM-shirt (drie-strepen-motief) en de volgende zeven kledingstukken met een twee-strepen-motief merkinbreuk opleveren:

1. een zwempak "VIBE HYPE";
2. een trainingspak met kraag;
3. een trainingsjack zonder kraag;
4. een strak T-shirt met ronde hals;
5. een strak en kort T-shirt met V-hals;
6. een lange joggingbroek;
7. een korte joggingbroek.

Ten aanzien van deze kledingstukken heeft de president het gevorderde gebod toegewezen, alsmede het merendeel van de gevraagde nevenvorderingen.

1.7. Marca is tegen dit vonnis in hoger beroep gegaan bij het Gerechtshof te Den Bosch. Na memoriewisseling en pleidooi heeft het hof in zijn arrest van 14 april 1997 het vonnis van de president bekrachtigd.

1.8. Voorzover in cassatie van belang kan hetgeen het hof daartoe heeft overwogen als volgt worden samengevat:

(i) Evenals de president is ook het hof van oordeel dat het drie-strepen-beeldmerk van Adidas een algemeen bekend merk is met een zo sterk onderscheidend vermogen dat de mogelijkheid van associatie snel kan worden aangenomen. Het hof onderschrijft het oordeel van de president dat deze mogelijkheid (ook daarom) groot is omdat het in aanmerking komende publiek (vrij) jong is en merkgevoeliger dan enkele decennia geleden. Ook in appèl is niet aannemelijk geworden dat in de periode 1983-1996 het twee-strepen-motief op de zijkant van kleding, soortgelijk aan het door Adidas gedeponeerde merk, gebruikelijk was, terwijl Adidas genoegzaam heeft aangetoond dat zij alert optreedt tegen inbreuken op haar beeldmerk. Van verwatering is dan ook geen sprake (r.o. 4.4-4.5.5).

(ii) Ten aanzien van de zeven door de president verboden kledingstukken is ook het hof van oordeel dat de totaalindruk daarvan van dien aard is, dat bij het in aanmerking komende publiek de reële mogelijkheid van associatie aanwezig is. Evenals de president oordeelt het hof dat de wederzijdse kledingstukken een opvallende gelijkenis vertonen. Deze gelijkenis wordt deels verklaard door de kleurstelling zwart/wit en door het ontbreken van andere decoratieve elementen. Het verticale streepmotief als zodanig trekt daardoor meer de aandacht, waarbij het verschil in het aantal strepen, met name in kledingrekken, niet opvalt en pas bij nadere beschouwing wordt onderkend (r.o. 4.6-4.7).

(iii) Ook ten aanzien van het TIM-shirt, dat veelal door de ouders van de kinderen voor wie het bestemd is, zal worden gekocht, is aannemelijk dat er een reële mogelijkheid bestaat dat dezen de drie strepen zullen

associëren met het drie-strepen-motief van Adidas. Wegens de contrastwerking met de basiskleuren vestigen de drie zwarte strepen de aandacht op zich. Het medaillon doet geen afbreuk aan de totaalindruk van drie doorlopende strepen en het enkele feit dat de strepen zich op de voorzijde bevinden, is onvoldoende om de mogelijkheid van associatie uit te sluiten (r.o. 4.8).

1.9. Tegen dit arrest heeft Marca op 26 mei 1997 - derhalve tijdig - beroep in cassatie ingesteld. Adidas heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Beide partijen hebben hun wederzijdse standpunten schriftelijk toegelicht, waarna zij nog hebben gere- en gedupliceerd.

## **2. Bespreking van het cassatiemiddel**

2.1. Middel 1 klaagt erover dat het hof ten onrechte heeft nagelaten verweerster sub 2 (Adidas Benelux BV) niet-ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen genoemd onder 1, 2 en 3 van het petitum van de inleidende dagvaarding.

Het middel betoogt daartoe dat de licentienemer op grond van art. 11D BMW slechts bevoegd is tussen te komen in een door de merkhouder ingestelde vordering als bedoeld in art. 13 A lid 3 en 4 BMW om de rechtstreeks door haar geleden schade vergoed te krijgen of om een deel van de door de gedaagde genoten winst aan zich te laten toewijzen.

2.2. De door het middel opgeworpen rechtsvraag is al eerder aan de orde geweest in een zaak waarin de merkhouder en de licentienemer (alsmede een medegebruiker van het merk) gezamenlijk een verbod hadden gevorderd. De Hoge Raad heeft toen over de thans door het middel opnieuw aan de orde gestelde kwestie, prejudiciële vragen gesteld aan het Benelux Gerechtshof 9. Deze vragen zijn echter nooit beantwoord, aangezien de zaak is geschikt en geroeyeerd nadat de Hoge Raad zijn arrest had gewezen 10.

2.3. Naar aanleiding van dit arrest is door diverse schrijvers 11 betoogd dat de strekking van art. 11D BMW duidelijk is. Naar hun mening is deze - niet of nauwelijks toegelichte - bepaling bedoeld om de belangen van de ingeschreven merkhouder te beschermen tegen eigenmachtige acties door de licentiehouders. De mogelijkheid bestaat immers dat deze in een eventuele inbreukprocedure een verweer krijgt tegengeworpen dat de geldigheid van het merk raakt. Tegen zo'n verweer moet de merkhouder zelfstandig verweer kunnen voeren. Ik verenig mij met deze uitleg, waarover m.i. in redelijkheid geen twijfel kan bestaan. Ik zou dan ook niet hebben bepleit over de uitleg van meergenoemde bepaling prejudiciële vragen te stellen, als de Hoge Raad dit niet al eerder juist wèl had gedaan. De noodzakelijke consistentie van de rechtspraak brengt m.i. mee dat aan de ingeslagen koers wordt vastgehouden.

2.4. Hieraan doet niet af dat het onderhavige verweer in de feitelijke instanties niet is gevoerd. Dat was in de zaak Lincoln/Interlas evenmin het geval. De toenmalige A-G Franx heeft evenwel in zijn conclusie 12 uiteengezet dat het hof, indien dit verweer op zichzelf gegrond was, deze toetsing ambtshalve had dienen te verrichten, gelet op art. 48 Rv.

2.5. Wordt mijn conclusie in zoverre gevolgd, dan is er op dit moment geen aanleiding ook de overige middelen te bespreken. Er zal immers tenminste een jaar overheen gaan voordat het Benelux Gerechtshof uitspraak doet. Gelet op de snelle ontwikkelingen die op dit moment in het merkenrecht plaatsvinden, is niet uit te sluiten dat tegen die tijd behoefte zal bestaan aan een aanvullende conclusie over de middelen II-V, ook als ik die middelen nu al bespreek. Het is dan ook "onder de streep" dat ik nu toch zal ingaan op de strepen waarom het in deze zaak draait, zulks voor het geval dat de Hoge Raad bij nader inzien toch geen noodzaak aanwezig zou zien om de prejudiciële vragen te stellen waarop ik eerder doelde, en die zijn geformuleerd in r.o. 6 onder 1 en 2 van het arrest Interlas/Lincoln.

2.6. Middel II bestaat uit vier onderdelen en richt zich tegen de r.o. 4.4 en 4.6 tot en met 4.8. Het betoogt in de kern dat voor het aannemen van merkinbreuk nodig is dat door het gebruik van de aangevallen tekens bij het publiek verwarring kan ontstaan in de zin van de Richtlijn EG 89/104 13 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten. Het hof heeft dit volgens het middel miskend door (slechts) te onderzoeken of de mogelijkheid aanwezig is dat bij het in aanmerking komende publiek een associatie kan ontstaan tussen het twee-strepen-motief (onderdeel 1) en het drie-strepen-motief (onderdeel 3) van Marca enerzijds en het beeldmerk van Adidas anderzijds.

Voor het geval het hof wel heeft onderzocht of bij het publiek verwarring kan ontstaan, is zijn oordeel onvoldoende gemotiveerd (onderdelen 2 en 4).

2.7. Het middel moet worden beoordeeld tegen de volgende achtergrond.

Zoals uitvoerig in de literatuur uiteengezet, vervult het merk van oudsher de functie van identificatiemiddel van de desbetreffende producten 14 en daarmee van informatiedrager. Door het merk weet het publiek dat het product dezelfde herkomst heeft als het eerder aangeschafte product met hetzelfde merk en dus in beginsel ook dezelfde eigenschappen 15.

Vanzelfsprekend heeft het merkenrecht steeds beschermd tegen rechtstreekse namaak, waardoor het gevaar van verwisseling ontstaat; onder voorwaarden beschermd het daarnaast ook tegen het in de markt voeren van soortgelijke merken, al dan niet voor soortgelijke producten, mits daardoor bij het in aanmerking komende publiek verwarring kon ontstaan omtrent de herkomst van de waar.

2.8. In onze hedendaagse samenleving is, ten opzichte van het publiek, de tussenhandelaar steeds meer de producent gaan afschermen; voorts is de kwaliteit van veel producten homogener geworden en vindt concurrentie meer dan vroeger (ook) plaats op de "uitstraling", het "image" van het product, in elk geval ten aanzien van modegevoelige artikelen zoals - in het onderhavige geval - sport- en vrijetijdskleding, maar ook in andere marktsegmenten.

Deze ontwikkeling deed de noodzaak voelen van een ruimere merkenrechtelijke bescherming, die mede de aan het merk verbonden goodwill omvatte.

2.9. Als men het merk ook in dit opzicht wil beschermen, kan er evenwel niet mee worden volstaan de toepasselijke maatstaf enigszins te verruimen; deze ondergaat een wezenlijke verandering. Verwarring omtrent de herkomst van de waar is nu immers niet langer een bruikbaar criterium omdat een concurrent ook zonder zodanige verwarring teweeg te brengen, op afbrekende en/of parasiterende wijze kan aanhaken aan de goodwill van een succesvol merkproduct (verwatering). Reeds voor de Tweede Wereldoorlog werd er daarom voor gepleit dat het merkenrecht, ook al dreigt geen verwarring, tevens bescherming zou moeten bieden tegen verwatering van het onderscheidend vermogen van het merk 16.

2.10. Aldus ontstond behoefte aan een maatstaf die deze functies overkoepelt. Die maatstaf is gevonden in het associatiegevaar. De ontwikkeling daarvan vond, nadat in de literatuur daartoe de weg was bereid, eerst op wetgevend front plaats en kreeg zijn afronding in de rechtspraak.

Op wetgevend front werd de Merkenwet 1893, die - na wetwijziging in 1956 - tegen (direct en indirect) verwarringsgevaar beschermde, in 1971 vervangen door de Benelux-merkenwet, die in art. 13 A een ruimere bescherming bood. Het daarin vervatte kernbegrip "overeenstemmend" is door het Benelux Gerechtshof (BenGH) in een standaardarrest 17 aldus uitgelegd, dat "van overeenstemming tussen merk en teken sprake is, wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel en begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt".

2.11. Het BenGH heeft hiermee een extensieve interpretatie van het begrip overeenstemming gegeven, toegespitst op de mogelijkheid van associatie. Nu met die mogelijkheid kon worden volstaan, is tevens een abstract element in dit criterium ingevoegd, waardoor de beschermingsomvang van het merkenrecht verder werd verruimd.

Dit betekende overigens niet dat ook de meest gezochte mogelijkheid al tot bescherming leidde. De reden om van eiser niet méér te verlangen is, dat hij niet met een praktisch onmogelijke bewijspositie mag worden opgezadeld; de door hem gestelde mogelijkheid diende echter wel voldoende aannemelijk te zijn.

Dit associatiecriterium heeft om de onder 2.8 en 2.9 genoemde redenen de maatstaf van verwarringsgevaar ten aanzien van de herkomst in de Benelux verdrongen. Het komt noch in de wettekst voor, noch in de Union-formule. In de woorden van Gerbrandy 18: "Het associatiecriterium slokt een aantal andere criteria (...) op". Het keren van verwarringsgevaar werd mitsdien een van de gevolgen van deze nieuwe maatstaf. Sinds de wetwijziging van 1971, althans sinds het wijzen van genoemd arrest, werd bescherming geboden als het publiek

- 1) het teken met het betrokken merk verwart (directe verwarring);
- 2) een - juridisch of economisch - verband legt tussen de merkhouders en de gebruiker van het teken (indirecte verwarring);
- 3) een verband ziet tussen het teken en het merk, ofschoon beide niet met elkaar worden verward (associatie in eigenlijke zin) 19.

2.12. Deze verruiming van de merkenrechtelijke bescherming heeft positieve, maar ook negatieve kanten. De positieve zijde is met het voorgaande voldoende belicht. De negatieve is dat sprake is of kan zijn van een zekere monopolisering van de componenten waaruit het merk is opgebouwd (bv. strepen, ruiten, aan de natuur ontleende motieven). Aldus kan spanning ontstaan met het beginsel van mededingingsvrijheid, dat in ons land ("kartelland"), in elk geval tot voor kort, ook overigens iets minder ontwikkeld lijkt dan in de grote westerse industrielanden. Voorts hoorde men wel de klacht dat met name aan minder bekende merken wel een érg ruime bescherming werd geboden 20, hetgeen m.i. overigens betoogd kon worden door eisen te stellen aan het realiteitsgehalte van de associatiemogelijkheid.

2.13. Hoe dat zij: de merkenrechtelijke bescherming die in de Benelux werd geboden, had zich ontwikkeld tot de ruimste in Europa 21. Dat andere EG-landen en de Europese Commissie hiermee moeite hadden gezien de daaraan inherente beperking van de mededingingsvrijheid, bleek tijdens de onderhandelingen over een EG-Merkenrichtlijn. In de eerste ontwerpen werd afstand genomen van de Benelux, o.m. door voor merkinbreuk de zware eis van een "serious risk of confusion" te stellen. De Benelux-landen hielden echter vast aan het door het BenGH ontwikkelde associatiecriterium. Uiteindelijk is een compromis bereikt waarin "verwarring" het criterium voor merkinbreuk bleef, maar waarin ook het begrip "associatie" een plaats kreeg 22. Aldus is art. 5 lid 1 sub b van de richtlijn tot stand gekomen dat als volgt luidt:

"Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:  
(...)

dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk."

2.14. Het is al bij eerste lezing duidelijk dat de in deze bepaling opgenomen maatstaf onduidelijk is: worden verwarringsgevaar en associatiemogelijkheid nu op één lijn gesteld, in welk geval het verwarringsgevaar beter had kunnen worden geschrapt om de in 2.9 genoemde reden? Of dient de associatiemogelijkheid in het vervolg slechts ter precisering van het verwarringsgevaar, hoewel dat op zichzelf niet voor de hand ligt, nu de associatiemogelijkheid het ruimere begrip is?

In de tiende overweging van de preambule van de Richtlijn wordt ten aanzien van het overeenstemmingscriterium het volgende opgemerkt:

"Overwegende dat de door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van de herkomst te waarborgen, absoluut is wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn; dat de bescherming ook geldt wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren of diensten soortgelijk zijn; dat het begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar voor verwarring moet worden uitgelegd; dat het gevaar van verwarring, dat van vele factoren afhangt en met name de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten, de grondslag voor de bescherming vormt 23".

2.15. De Benelux heeft de Richtlijn op 1 januari 1996 geïmplementeerd 24. Na deze implementatie luidt art. 13 A BMW - voorzover hier van belang - als volgt:

"A.1. Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouders zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:

(...)

b. elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk."

2.16. De verwijzing naar het verwarringsgevaar is dus niet als maatstaf in art. 13 A BMW overgenomen. De Commissie heeft hiertegen bezwaar gemaakt en dit als strijdig met de Richtlijn aangemerkt 25. Volgens de regeringen van de Benelux-landen was van een onjuiste implementatie echter geen sprake. In het Gemeenschappelijk Commentaar merkten zij op dat onder meer uit de notulen van de Raadsvergadering waarin de Richtlijn is vastgesteld - blijkens welke de Raad en de Commissie constateerden dat het associatiegevaar een begrip is dat is ontwikkeld door de Benelux-jurisprudentie - valt af te leiden "dat de uitleg van het begrip overeenstemming door het Benelux Gerechtshof (Union) een gemeenschapsrechtelijk aanvaarde norm is".

Hierin kan zonder veel moeite een "non sequitur" worden herkend. Maar natuurlijk konden de regeringen hopen dat de aangehaalde constatering van Raad en Commissie méér is dan alleen een constatering.

Aan dit argument werd van Benelux-zijde toegevoegd dat, nu het door het BenGH ontwikkelde associatiecriterium in het Beneluxrecht is geworteld, de invoering in de wet van het engere begrip verwarring ten onrechte aanleiding zou kunnen geven tot de opvatting dat de beschermingsomvang van het merkenrecht is gewijzigd. Naar de inhoud zou de voorgestelde bepaling voldoen aan de Richtlijn 26.

2.17. De mening van regeringen, dat er op dit punt niets was veranderd, werd door de meeste schrijvers gedeeld 27. Zij klonk eveneens door in enkele rechterlijke uitspraken 28. Bij enkele auteurs bestond echter twijfel

29. Omineus was ook de uitspraak van het Engelse High Court of Justice in de zogeheten Wagamama-zaak, waarin Justice Laddie na een analyse van de betekenis van de Richtlijn, de Beneluxopvatting afwees 30.

2.18. Waar het gaat om uitleg van begrippen uit de Richtlijn, is het laatste woord aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Dit geldt ook voorzover de betekenis van art. 13 BMW in het geding is, nu - zoals gezegd - bedoeld is de Richtlijn daarin te implementeren. Naar aanleiding van vragen van het Duitse Bundesgerichtshof heeft het Europese Hof op 11 november 1997 - derhalve nadat het thans bestreden arrest van het hof te Den Bosch was gewezen - een uitspraak gedaan over de betekenis van het criterium "verwarring (...), inhoudende het gevaar van associatie" 31. In dit arrest (Puma/Sabèl of "springende Raubkatze") overwoog het hof ten aanzien van het aan art. 51 lid 1, sub a en b identieke art. 4, lid 1, sub a en b onder meer:

"11. Met zijn vraag wil het Bundesgerichtshof in wezen weten, of het criterium "gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk" (...) aldus moet worden uitgelegd, dat reeds indien het publiek twee merken met elkaar zou kunnen associëren op grond van hun overeenstemmende begripsinhoud, gevaar voor verwarring in de zin van deze bepaling behoort te worden aangenomen (...);

(...)

14. De Belgische, Luxemburgse en Nederlandse regering hebben erop gewezen, dat het begrip "associatiegevaar" op hun aandringen in de genoemde bepalingen van de richtlijn is opgenomen, opdat deze op dezelfde wijze kunnen worden uitgelegd als art. 13 A van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, waarin ter afbakening van de omvang van het door het merk verleende uitsluitende recht niet het verwarringsgevaar, maar het begrip overeenstemming als maatstaf wordt gebruikt.

15. Zij verwijzen naar een arrest van het Benelux-Gerechtshof (arrest van 20 mei 1983, Union) (...). Deze rechtspraak berust op de gedachte dat wanneer een teken associaties met een merk kan opwekken, het publiek tussen het teken en het merk een verband zal leggen. Een dergelijk verband kan schadelijk zijn voor het oudere merk, niet alleen wanneer daardoor de gedachte aan gelijke of verwante herkomst van de waren kan worden opgeroepen, maar eveneens wanneer geen verwarringsgevaar tussen teken en merk bestaat. Associatiemogelijkheden tussen een teken en een merk kunnen namelijk, omdat de waarneming vaak onbewust de herinnering aan het merk oproept, de "goodwill" van het oudere merk overhevelen naar het teken en aldus het imago van dit merk verwateren.

16. Volgens de genoemde regeringen omvat het associatiegevaar derhalve drie situaties: in de eerste plaats het geval, dat het publiek het betrokken teken en het merk met elkaar verwacht (direct verwarringsgevaar); in de tweede plaats het geval, dat het publiek een verband legt tussen de gerechtigheden op het teken en het merk en ze met elkaar verwacht (indirect verwarringsgevaar of

associatiegevaar); in de derde plaats het geval, dat het publiek een verband ziet tussen het teken en het merk omdat door waarneming van het teken herinnering aan het merk wordt opgeroepen, ofschoon beide niet met elkaar worden verward (associatiegevaar in eigenlijke zin).

17. Onderzocht dient derhalve te worden, of (...) art. 4, lid 1, sub b, toepassing kan vinden ingeval geen direct of indirect verwarringsgevaar bestaat, maar alleen associatiegevaar in eigenlijke zin (...).

18. In zoverre dient eraan te worden herinnerd, dat art. 4, lid 1, sub b, van de richtlijn slechts toepassing kan vinden, indien wegens de identiteit of de gelijksoortigheid van zowel de merken als de erdoor geïdentificeerde waren of diensten "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk". Blijkens deze formulering is het begrip associatiegevaar geen alternatief voor het begrip verwarringsgevaar, maar dient het ter precisering van de draagwijdte ervan. Reeds op grond van deze formulering is deze bepaling derhalve niet toepasbaar, indien bij het publiek geen verwarring kan ontstaan.

19. Deze uitleg vindt eveneens steun in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn, waar wordt gezegd, dat het gevaar van verwarring (...) de grondslag voor de bescherming vormt. (...)"

2.19. Het Europese Hof verwerpt dus de opvatting van de Beneluxregeringen, hetgeen betekent dat de Richtlijn in art. 13 BMW onjuist is geïmplementeerd. Overeenstemming is niet reeds aanwezig, indien het publiek merk en teken met elkaar zou kunnen associëren. Hiervoor is verwarring nodig. Associatiegevaar dient uitsluitend nog om de reikwijdte van het verwarringsgevaar te preciseren. Dit verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, uitgaande van de gemiddelde consument (r.o. 22-23). Het is des te groter naarmate de onderscheidende kracht van het oudere merk sterker is (r.o. 24).

2.20. Speelt bij de beoordeling of van verwarringsgevaar kan worden gesproken, de herkomst van het gemerkte product nog een rol? Volgens Gielen kennelijk niet, nu hij uitdrukkelijk signaleert dat het HvJEG enerzijds nog niet heeft duidelijk gemaakt hoe de categorie van indirecte verwarring moet worden beoordeeld, maar anderzijds "nergens spreekt van herkomstverwarring" en dit "terecht" acht omdat in de tekst van de Richtlijn dit woord ook niet wordt gebruikt: "Het lijkt er dus op dat het hof ruimte laat voor een breed verwarringsbegrip" 32.

Mét Verkade in zijn NJ-noot meen ik echter dat deze opvatting moeilijk houdbaar is. Het HvJEG heeft immers in r.o. 16 de door de Benelux-regeringen aangedragen driedeling tot uitgangspunt van zijn beoordeling genomen en - kort gezegd - de eerste twee gevallen (direct en indirect verwarringsgevaar) wél beschermenswaard geacht en het derde (associatiegevaar) op zichzelf niet:

"Het HvJEG vereist dus verwarring tussen hetzij de waren zelf, hetzij de ondernemingen erachter. Dat is

niet anders dan directe of indirecte herkomstverwarring 33."

Deze opvatting is temeer aannemelijk omdat aldus aansluiting wordt gekregen bij het elders in Europa gehanteerde verwarringsbegrip, terwijl Gielens opmerking dat in de tekst van de Richtlijn het herkomstbegrip niet voorkomt, weinig gelukkig is, omdat dit in de Toelichting wél het geval is (zie nr. 2.14 van deze conclusie).

2.21. Van Bunn en Brinkhof menen dat met de Richtlijn in feite wordt teruggekeerd naar de situatie onder de oude Nederlandse Merkenwet van 1893 34. In essentie lijkt mij dit juist 35, met dien verstande dat het HvJEG enerzijds nog niet heeft duidelijk gemaakt hoe de (tussen)categorie van de indirecte verwarring moet worden beoordeeld, maar anderzijds een aantal nieuwe preciseringen heeft gegeven, terwijl er voorshands ruimte is voor Gielens opvatting dat - binnen de thans aangegeven kaders - het begrip verwarringsgevaar ruimhartig mag worden uitgelegd. Dit laatste neemt echter niet weg dat in de praktijk de merkenrechtelijke bescherming zal versmallen 36.

2.22. De vraag is nu of deze maatstaf ook het Bossche hof voor ogen heeft gestaan, waarbij - zoals opgemerkt - in aanmerking is te nemen dat zijn arrest van eerdere datum is dan het arrest Puma/Sabèl.

Voor de goede orde zij eraan herinnerd dat de onderhavige procedure is ingeleid op 26 juli 1996, zodat geen overgangsrechtelijke problemen rijzen en de beantwoording van de door de Hoge Raad 37 aan het Beneluxhof gestelde overgangsrechtelijke vragen, in onze zaak dus niet behoef te worden afgewacht.

Dienaangaande kan enerzijds aan Adidas worden toegegeven, dat de Richtlijn zelf in de tiende overweging van de preambule (zie hiervoor, nr. 2.14) een aantal factoren noemt, waarvan het gevaar voor verwarring afhangt. Het hof heeft deze factoren expliciet in zijn beoordeling betrokken. In zijn arrest komen immers achtereenvolgens aan de orde de bekendheid van het beeldmerk van Adidas (r.o. 4.5.1), de aanwezigheid van associatiegevaar (r.o. 4.5.5 en 4.6), de mate van overeenstemming (opvallende gelijkens) tussen het merk en het teken (r.o. 4.7 en 4.8), alsmede de geïdentificeerde waren, i.c. de betrokken kledingstukken (r.o. 4.6-4.8).

Anderzijds valt op dat het hof nergens toetst aan het gevaar voor verwarring, maar wel de Union-maatstaf citeert (r.o. 4.6, 4.7 (slot) en 4.8 (slot)).

Nu is het misschien niet geheel onverdedigbaar het bestreden arrest zo uit te leggen dat het Bossche hof, hoewel het dat niet met zoveel woorden overweegt, in wezen aan de Richtlijn heeft getoetst. Mét Marca 38 meen ik echter dat in deze - door Adidas verdedigde 39 - uitleg aan het hof een bedoeling zou worden toegeschreven die het hof niet heeft gehad, terwijl zij bovendien door geen van beide partijen in de feitelijke instanties is bepleit. Dit klemt temeer nu de president onmiskenbaar van de Union-maatstaf is uitgegaan 40, waartegen in appèl geen grief is aangevoerd.

2.23. Ik acht het voorts om de volgende twee redenen geen goede politiek het bestreden arrest door uitleg (die in dit geval in feite "inleg" zou zijn) te redden.

Ten eerste is het wenselijk dat de Hoge Raad laat blijken de Europese rechtspraak ten uitvoer te leggen, hoezeer hij er wellicht de voorkeur aan zou hebben gegeven dat die rechtspraak anders had geluid. Dit klemt te meer omdat ik in de aangehaalde IER-noot van een gezaghebbend auteur als Gielen lees dat zo niet alles, dan toch heel veel bij het oude kan blijven, hetgeen mij onhoudbaar lijkt. Tegen dit licht zou een uitleg als bovenbedoeld, die vervolgens weer zijn eigen leven zal gaan leiden, een verkeerd signaal zijn.

Ook de advocaat van Marca, mr. Van Nispen, geeft in overweging de in art. 13 A BMW besloten maatstaf in die zin richtlijnconform te interpreteren 41, dat de maatstaf "gevaar voor verwarring" daarin wordt ingelezen. Weliswaar gaat het hier om een novum in cassatie, maar dat is in dit geval geoorloofd, nu het van zuiver juridische aard is. Verkade toont zich eveneens voorstander van zodanige uitleg 42. Hij voegt daaraan overigens toe dat "de rechters de Benelux-staten (daarmee) bovendien van Frankovich-aansprakelijkheid (kunnen) ontlasten".

Ten tweede wordt in de stukken uitvoerig melding gemaakt van een in Duitsland aanhangige parallelprocedure waarin aan Adidas een veel geringere bescherming is geboden dan in Nederland. Nu het toepasselijke recht hetzelfde is, moet van een ongewenste divergentie worden gesproken, dit temeer nu Adidas een Duits bedrijf is. De meest recente mededeling over deze procedure is, dat cassatie aanhangig is bij het BGH 43. Het is gewenst dat de feitenrechter naar wie de zaak na vernietiging wordt verwezen, rekening houdt met de verdere ontwikkelingen in die Duitse procedure.

2.24. Een processuele complicatie is, dat ik eerder om redenen van consistentie concludeerde dat in het kader van het eerste middel vragen moeten worden gesteld aan het Beneluxhof. Daarom kan niet nu reeds worden vernietigd op het tweede middel. In het belang van een duidelijke koers van de Hoge Raad op dit punt, kan echter aanleiding worden gezien met een bespreking van het tweede middel te beginnen. Die bespreking kan echter nog niet uitmonden in een uitdrukkelijk dictum, tenzij de Hoge Raad zou terugkomen op de in Lincoln/Interlas ingeslagen weg en middel I direct afdoet.

2.25. De onderdelen 1 en 3 van middel II zijn dus gegrond omdat het hof is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting over de uitleg van art. 13 A BMW. De onderdelen 2 en 4 behoeven geen bespreking.

2.26. Middel III, dat bestaat uit twee onderdelen, richt zich tegen r.o. 4.7 van het bestreden arrest.

Onderdeel 1 klaagt erover dat het hof het recht heeft geschonden door de als inbreukmakend aangemerkte kledingstukken van Marca te vergelijken met de ter zitting getoonde kledingstukken van Adidas. Het hof had de vraag of het gebruik van het twee-strepen-motief door Marca merkinbreuk oplevert, echter moeten onderzoeken door dit motief te vergelijken met het drie-

strepen-beeldmerk van Adidas, zoals dat is gedeponeerd.

2.27. De toelaatbaarheid van de twee-strepen-kleding van Marca beoordelend, overweegt het hof:

"Vergelijking van de wederzijdse kledingstukken levert een opvallende gelijkenis op". (r.o. 4.7)

Deze formulering is inderdaad niet gelukkig, omdat in het systeem van de BMW het depot van een merk voorwaarde is voor bescherming. Dit brengt mee dat bij de beoordeling van de vraag naar merkinbreuk moet worden uitgegaan van het merk, zoals het is gedeponeerd 44. Daarnaast mochten ook niet-onderscheidende elementen die dus "vrij" zijn, onder de Unionmaatstaf worden meegewogen ter beoordeling of van merkinbreuk sprake is, nu zij vielen onder "de bijzondere omstandigheden van het gegeven geval" 45.

Aan te nemen valt dat het arrest Puma/Sabèl hierin geen verandering brengt. Ook de Richtlijn zegt dat de vraag naar "verwarring, inhoudende het gevaar van associatie" afhangt van "tal van factoren". Het HvJEG overweegt dan ook in r.o. 22 en 23 van zijn arrest dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval.

Dit ligt anders wat betreft wél onderscheidende elementen van het merk, zoals het in feite wordt gebruikt. Zijn deze niet gedeponeerd, dan worden zij ook niet meegewogen ter beoordeling of van inbreuk sprake is. Weliswaar heeft het Beneluxhof 46 dit uitgangspunt wat betreft woordmerken opgerekt door te overwegen:

"Dat dan in beginsel nog steeds sprake is van gebruik van het woordmerk, ook indien de (niet gedeponeerde-FBB) vormgeving waarin het als merk ingeschreven woord wordt gebruikt op zich zelf onderscheidend vermogen bezit omdat ook dan de vorm niet los valt te denken van het woord dat merk zijn onderscheidend vermogen geeft, en dat dit slechts anders is, ingeval die vormgeving een zo overheersende rol speelt dat het publiek in het in feite gebruikte teken niet meer een woord waaraan op een bepaalde wijze vorm is gegeven, maar nog een enkel een grafische voorstelling - dus een beeldmerk - zal zien."

Aan te nemen valt echter dat deze op woordmerken toegespitste beslissing, die kennelijk als achtergrond heeft de eisen van de praktijk 47, niet over de hele linie van het merkenrecht geldt. Dat zou tezeer op gespannen voet staan met het depotstelsel.

Uit dit alles volgt dat het ontoelaatbaar is - in elk geval als bescherming van een beeldmerk wordt ingeroepen - buiten het depot om te beoordelen of de producten van gedaagde inbreuk maken op de merkartikelen van eiseres.

2.28. Uit het thans bestreden arrest, in zijn geheel gelezen en mede in verband gezien met het bestreden vonnis van de president en de daartegen aangevoerde grieven, blijkt echter dat het hof wel degelijk de depots van Adidas tot uitgangspunt van de beoordeling heeft genomen.

De president heeft in r.o. 3.2 van zijn vonnis een uitvoerige omschrijving gegeven van de (zeven) depots van Adidas. In r.o. 3.5 wordt dan overwogen dat (aller-

eerst) zal worden bezien of de twee-strepen-kleding van Marca "een inbreuk vormt op het merk van Adidas". Die beoordeling vindt plaats in r.o. 3.10 van het vonnis, waarin evenwel wordt gesproken van de "kledingstukken afzonderlijk" en "de beide collecties als geheel". Reeds de president heeft het dus samenvattend over "de kledingstukken", waar hij mede het oog heeft op de ter zitting getoonde kledingstukken van Adidas, overeenstemmend met het depot.

De hiertegen gerichte grief XIII van Marca maakt tegen deze formulering geen bezwaar. Integendeel zelfs, nu ter toelichting van de grief o.m. wordt opgemerkt:

"Voorzover de bedoelde Marca Mode kleding met streepdecoraties gelijkenis vertoont met de bedoelde Adidas kleding 48 (...)."

Mede gezien het feit dat het hof, blijkens zijn r.o. 4.1 onder a, de door de president gegeven omschrijving van Adidas' depots heeft overgenomen en aan zijn beoordeling ten grondslag gelegd, kan zijn r.o. 4.7 redelijkerwijs niet anders worden uitgelegd dan dat daarin wordt gerefereerd aan die depots.

Onderdeel 1 mist dus feitelijke grondslag, naar ik meen, en kan daarom geen doel treffen.

2.29. Onderdeel 2 betoogt dat kledingstukken zich kunnen onderscheiden door de combinatie van de kleurstelling zwart/wit en het ontbreken van andere decoratieve elementen. Nu deze onderscheidende elementen geen onderdeel vormen van het merk zoals gedeponeerd, had het hof deze niet in zijn beoordeling mogen betrekken en zich moeten beperken tot niet-gedeponeerde elementen welke op zichzelf geen onderscheidende kracht hebben.

2.30. Deze stelling is door Marca echter voor het eerst in cassatie betrokken en kan zonder onderzoek van feitelijke aard niet op haar juistheid worden beoordeeld. Het onderdeel is derhalve gebaseerd op een ongeoorloofd novum, zodat het reeds op deze grond dient te worden verworpen.

Overigens is het onderdeel in zoverre op een feitelijk onjuist uitgangspunt gebaseerd, dat de vier internationale depots van Adidas, die het hof mede heeft aangehaald, wel degelijk vermelden dat de drie strepen eenzelfde kleur hebben die contrasteert met de kleur van de kleding waarop ze zijn aangebracht. Of het feit dat andere decoratieve elementen ontbreken, tot de onderscheidende elementen van het merk behoort, is m.i. twijfelachtig: veeleer lijkt van een niet-karakteristiek element sprake. Hoe dat zij: dit is een aan de feitenrechter voorbehouden kwestie.

2.31. Middel III faalt derhalve over de hele linie.

2.32. Middel IV richt zich tegen r.o. 4.5.5, waarin het hof heeft overwogen dat de mogelijkheid van associatie groter is omdat het in sterke mate gaat om een (vrij) jong publiek dat merkgevoeliger is dan enkele decennia geleden.

Het middel acht deze overweging onbegrijpelijk: een grotere mate van merkgevoeligheid leidt er immers toe dat het publiek een beter beeld heeft van het merk, waardoor de mogelijkheid van associatie juist kleiner wordt.

2.33. Marca heeft bij dit middel geen belang omdat het hier gaat om een oordeel dat kennelijk is gegeven ter weerlegging van grief IX, die echter was gericht tegen een overweging ten overvloede van de president (r.o. 3.8 van diens vonnis: "Dit geldt temeer omdat (...)"). Ook 's hofs thans bestreden overweging draagt daarom het karakter van een ten overvloede.

2.34. Op zichzelf acht ik het middel echter terecht voorgedragen (zo merk ik op mijn beurt ten overvloede op). De aard en de opvattingen van het in aanmerking komende publiek spelen een rol bij beantwoording van de vraag of een teken met een gedeponeerd merk overeenstemt, zulks als één van de bijzondere omstandigheden van het geval waarmee de rechter rekening moet houden. Daarbij geldt als vuistregel dat naarmate het publiek deskundiger en professioneler is, overeenstemming tussen merk en teken minder snel kan worden aangenomen 49. Hiermee is 's hofs oordeel niet te rijmen - althans niet zonder nadere motivering, die ontbreekt - terwijl dat oordeel ook logisch onaanvaardbaar is.

2.35. Marca heeft aangevoerd 50 dat het middel "haaks staat" op r.o. 24 van het Puma-arrest, waarin het HvJEG overwoog dat het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Mét mr. Van Nispen 51 meen ook ik echter dat hier twee dingen door elkaar worden gehaald. De overweging van het Europees Hof betreft de bekendheid van het merk, de eerdergenoemde vuistregel de deskundigheid van het publiek. Beide vuistregels kunnen in toepasselijkheid samenlopen (zoals in onze zaak); zij zullen dan naast alle andere ter zake dienende omstandigheden van het geval tegen elkaar moeten worden afgewogen.

Evenmin juist lijkt mij daarom de mede op deze overweging gebaseerde stelling van Gielen 52.

"Men zal dus van goede huize moeten komen om de stelling te betrekken dat in een bepaald geval door de deskundigheid van het desbetreffende publiek geen verwarringsgevaar bestaat."

2.36. Middel V ten slotte bestaat uit twee onderdelen die beide gericht zijn tegen r.o. 4.5.2 en 4.7. De onderdelen bevatten m.i. in de kern dezelfde rechtsklacht. Deze klacht komt erop neer dat het hof heeft miskend dat de beschermingsomvang van het drie-strepen-beeldmerk zich na depot niet zover kan gaan uitstrekken dat het ook soortgelijke streepmotieven in de ban doet, als deze ten tijde van het depot in het publieke domein vielen.

2.37. De rechtspraak over deze kwestie is in de volgende zin gevestigd. Een teken kan onderscheidend vermogen hebben en derhalve als merk dienen, ook indien dit teken of een daarop lijkend teken door andere ondernemingen voor soortgelijke waren als louter decoratief element wordt gebruikt. Of dit het geval is, hangt ervan af of het in aanmerking komende publiek het teken ten tijde van het depot of daarna al dan niet als louter decoratief opvat. Anders gezegd: zodra een teken als merk wordt gebruikt en het publiek het als zodanig opvat, kan er sprake zijn van een rechtsgeldig merk 53.

De beschermingsomvang van een merk is in hoofdzaak afhankelijk van de onderscheidende kracht daarvan. Deze onderscheidende kracht is echter geen constante grootheid. Een aanvankelijk niet onderscheidend teken kan na verloop van tijd onderscheidend vermogen krijgen en een aanvankelijk zwak onderscheidend merk kan, bijvoorbeeld door consequent gebruik en intensieve reclame, uitgroeien tot een sterk merk (inburgering) 54. Voor de vraag of er sprake is van merkinbreuk moet worden gekeken naar het onderscheidend vermogen van het merk op het tijdstip waarop het aangevallen gebruik van het merk of het overeenstemmende teken een aanvang nam. Of het merk ten tijde van het depot al dan niet onderscheidende kracht had en zo ja, in welke mate, is in het kader van de vraag naar merkinbreuk derhalve niet relevant 55.

2.38. Hieruit volgt dat de beschermingsomvang van een merk zich door de (groter wordende) onderscheidende kracht daarvan, inderdaad kan gaan uitstrekken tot soortgelijke tekens die daar (te) dicht tegen aanliggen, ook al behoorden die tekens aanvankelijk tot het publieke domein. Het oordeel van het hof geeft dan ook geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

2.39. Het middel acht deze consequentie onbevredigend en stelt een verfijning voor, analoog aan het Polyglot-arrest 56, dat een woordmerk betrof. In dat arrest is in de kern beslist dat indien een op zichzelf geldig woordmerk tevens beschrijvend is ten aanzien van door een derde aangeboden waren of diensten,

- de merkhouders zich met succes kan verzetten tegen gebruik van dat woord door die ander als van een merk, met dien verstande dat

- die ander met dat woord in het economisch verkeer mag bezigen om aan te duiden dat zijn waren of diensten die eigenschap bezitten.

Het middel merkt deze uitzondering aan als noodzakelijke "countervailing power" ten aanzien van de wel érg vergaande merkenrechtelijke bescherming en bepleit een soortgelijke verfijning ten aanzien van beeldmerken in die zin dat gangbare decoratieve elementen zoals strepen, mits niet als merk gebruikt (ter onderscheiding van waren) maar louter als versiering, vrij dienen te blijven.

2.40. Deze interessante stelling, die evenwel geen volledige parallel toelaat (decoratieve motieven duiden immers in de regel geen eigenschap van waren aan), kan in elk geval niet door de Hoge Raad zelf worden aanvaard, maar zou in de vorm van een vraag aan het Beneluxhof kunnen worden voorgelegd. Ik zie daarvoor echter onvoldoende aanleiding. Zoals Marca zelf aangeeft 57 dient deze vraagstelling te worden geplaatst binnen het kader van de beide Burberry-arresten 58 in die zin dat de mogelijkheid bestaat dat een decoratief motief in een specifieke uitvoering als beeldmerk heeft te gelden, hetgeen niet afstuit op de generieke uitsluiting van art. 1 lid 2 BMW, nu deze alleen driedimensionale vormen betreft. Binnen dat kader wordt de stelling van Marca m.i. weerlegd door de onder 2.37 aangehaalde rechtspraak. De enkele mogelijkheid die rechtspraak te verfijnen dwingt op zichzelf nog niet tot vraagstelling, met name niet als de

Hoge Raad geen redelijke twijfel aanwezig acht dat voor die verfijning onvoldoende argumenten worden aangevoerd, zoals hier m.i. het geval is. Overigens gaat het hier om een kort geding, waarin deze verplichting - anders dan in bodemgeschillen - ook voor de cassatierechter niet bestaat 59.

2.41. Ten slotte: nu het sinds het Puma-arrest (weer) gaat om verwarringsgevaar, kan ik mij voorstellen dat feitenrechters dit gevaar minder snel zullen aannemen wanneer het teken dat inbreuk zou maken, een (aanvankelijk) in het publiek domein gelegen decoratief motief is. Maar of dat zo zal zijn, zal in de praktijk van de feitelijke instanties moeten blijken.

### 3. Conclusie

De conclusie strekt tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Benelux Gerechtshof, zoals bedoeld onder 2.2 van deze conclusie.

---

### Noten bij Conclusie A.-G.

1 Zie productie D Adidas in eerste aanleg.

2 Zie productie D Adidas in eerste aanleg.

3 De depots zijn uitvoerig omschreven in r.o. 3.2 van het vonnis van de president.

4 Zie r.o. 4.3.1 van het bestreden arrest.

5 Zie r.o. 4.8 van het bestreden arrest.

6 Zie pleitnotities Adidas in eerste aanleg, p. 8

7 Zie pleitnotities Adidas in eerste aanleg, p. 8-9.

8 Zie pleitnotities Adidas in eerste aanleg, p. 2-6 en 9-13.

9 HR 24 november 1989, NJ 1992, 404 (Interlas/Lincoln). Zie voor literatuur hierover de conclusie o.m. bij dit arrest, nr. 4.2.3; voorts: Onrechtmatige daad VI-oud (Martens) nr. 21 sub 6; Onrechtmatige daad IV-nieuw (Van Nispen) nr. 116.

10 Zie de noot van Verkade onder het arrest.

11 Vgl. Gielen/Wichers Hoeth; Merkenrecht, 1992, nr. 812; Arkenbout, Handelsnamen en merken, 1991, p. 113-114; Verkade in zijn noot onder Lincoln/Interlas.

12 Nr. 4.2.1.

13 Richtlijn 89/104/EEG, Pb L 40/1, 11 februari 1989.

14 Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht 1992, nr. 4, met verdere verwijzingen.

15 Kaufmann, BIE 1980, p. 67; hierop wordt kritiek geleverd door Gielen/Wichers Hoeth, a.w., nr. 17.

16 Zie de bronverwijzingen bij W.C. van Manen, Associatiegevaar in BMW en Merkenrichtlijn, BIE 1997, p. 155.

17 BenGH 20 mei 1983, NJ 1984, 72 (Union).

18 "Noten bij noten", 1990, p. 43.

19 Vgl. hierover L. van Bunnem, Overeenstemming, verwarringsgevaar en/of associatie?, BIE 1998, p. 45.

20 Brinkhof, Het begrip overeenstemming, Terugblik en vooruitkijk, p. 50, in: Een kwart eeuw Benelux merkenrecht, 1996.

21 W.C. van Manen, t.a.p., p. 156.

22 Vgl. over de totstandkoming van de Richtlijn H.R. Furstner en M.C. Geuze, Beschermingsomvang van het merk in de Benelux en EEG-harmonisatie, BIE 1988, p. 215 e.v.

23 Mijn cursiveringen-FBB.

24 Tractatenblad 1993, 12.

25 P. Eeckman, Het merkenrecht en de BMW na de richtlijn, SEW 1995, p. 240.

26 Gemeenschappelijk commentaar van de regeringen, p. 8.

27 S. Gerbrandy, Verwarring omtrent verwarring, in: Noten bij noten, 1990, p. 48; Gielen/Wichers Hoeth, a.w., nr. 1145; H.R. Furstner en M.C. Geuze, t.a.p., p. 220; L. van Bunnem, l'Association comme critère de ressemblance entre signes comparés, in: Noten bij noten, a.w., p. 27 e.v.; Van Nieuwenhoven Helbach, Nederlands handels- en faillissementsrecht, 1989, p. 294-295.

28 Hof van beroep Brussel 27 mei 1993, IER 1993, p. 112 en Hof Arnhem 2 mei 1995, IER 1995, p. 190.

29 J.J. Brinkhof t.a.p. p. 39 e.v.; P.J. Kaufmann, Verwarringsgevaar of verwateringsgevaar in het Europese merkenrecht anno 1991; in Qui bene distinguit bene docet, 1991, p. 175 e.v.; P. Eeckman, t.a.p. p. 238-241.

30 Wagamama/Raja mama's, BIE 1996, p. 234. Deze uitspraak is besproken door J.J. Brinkhof, AA 1997, p. 239-245.

31 HvJEG 11 november 1997 (Puma/Sabèl), IER 1997, p. 220, BIE 1997, p. 64. Het arrest is inmiddels besproken door Gielen, IER 1997, p. 220-224, Cohen Jehoram, AA 1998, p. 700-708 en Verkade, NJ 1998, 523 (die spreekt van "Hét merkenrechtarrest van de jaren '90").

32 T.a.p., p. 223.

33 Verkade, t.a.p. nr. 5.1.

34 Vgl. L. van Bunnem, Overeenstemming, verwarringsgevaar en/of associatie, BIE 1998, p. 44-45; J.J. Brinkhof, t.a.p. p. 41 en 50-51.

35 In dezelfde richting onlangs het hof Den Haag, arrest van 9 april 1998, besproken in BIE 1998, p. 145.

36 Zie hierover de aangehaalde AA-noot van Cohen Jehoram, p. 708 ("Epiloog").

37 HR 7 februari 1997, NJ 1997, 314.

38 Repliek, nr. 5, waaruit ik citeer: "Het zou van een gebrek aan respect voor de communautaire rechtsorde getuigen als Beneluxrechters zich aan dit soort onwaarachtigheden zouden overgeven".

39 S.t. nrs. 4.10-4.16.

40 R.o. 3.8 en 3.10 (twee strepen) en r.o. 3.12 (drie strepen).

41 S.t. nr. 26.

42 NJ-noot nr. 8.2.

43 Dupliek Adidas nr. 7.

44 Gielen/Wichers Hoeth, a.w., nr. 1085-1086.

45 HR 2 maart 1990, NJ 1991, 148. Zie met name r.o. 3.2 alsmede Verkade in zijn noot, nr. 7. Zie voorts Gielen/Wichers Hoeth, a.w., nr. 1086.

46 Benelux Gerechtshof 16 december 1996, NJ 1996, 34.

47 Vgl. J.H. Spoor, De gestage groei van merk, werk en uitvinding, Rede 1990, p. 48-52.

48 Mijn cursivering-FBB.

49 Gielen/Wichers Hoeth, a.w., nr. 346-357 en 1081-1084; Van Nieuwenhoven Helbach, a.w., p. 399-400.

50 S.t. nr. 6.2.

51 S.t. nr. 39 en repliek nr. 7.

52 IER 1997, p. 223.

53 Vgl. Benelux Gerechtshof 23 december 1985, BIE 1986, 54 (Adidas) en 16 december 1991, NJ 1992, 590 (Burberry II), alsmede Benelux Gerechtshof 7 november 1988, BIE 1989, 58 (Omnisport).

54 Vgl. W.A. Hoyng, Inburgeringsperikelen, Noten bij noten, a.w., p. 71-80; Gielen/Wichers Hoeth, a.w., nr. 358-360; Van Nieuwenhoven Helbach, a.w., p. 317-318; Benelux Gerechtshof 27 februari 1977, NJ 1978, 415 (Beecham/Centafarm) en 17 maart 1977, NJ 1978, 416 (Camping-Gaz).

55 Benelux Gerechtshof 13 december 1994, NJ 1995, 409 (Quick).

56 Beneluxhof 16 juni 1995, NJ 1995, 745.

57 S.t. nr. 43.

58 BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 834 en BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 596.

59 Veegens/Korthals Altes/Groen, 1989, nr. 35.

---