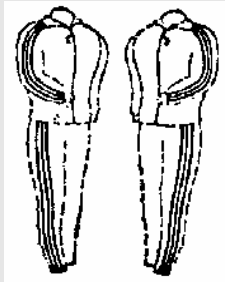


**Hof van Justitie EG, 22 juni 2000, Adidas v Marca**

Benelux merk 0001340



Benelux merk 325509



Int. Reg. 414034

**MERKENRECHT****Gevaar voor verwarring**

- [Formuleringen artikel 5\(1\)\(b\) en artikel 4\(1\)\(b\) Richtlijn zijn in wezen gelijk en daarvoor geldt zelfde uitleg](#)

Artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn, waarop de vraag betrekking heeft, staat de houder van een merk onder bepaalde voorwaarden toe om derden het gebruik van een teken te verbieden, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Een in wezen gelijkkluidende formulering bevat artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, dat de gronden opsomt waarop de inschrijving van een merk kan worden geweigerd of, indien het is ingeschreven, nietig kan worden verklaard. Artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn is door het Hof uitgelegd in, onder meer, het arrest SABEL (reeds aangehaald). Die uitlegging moet daarom eveneens gelden voor artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn.

- [Verwarringsgevaar mag niet op grond van een vermoeden worden aangenomen, ook niet in de specifieke omstandigheden als in het verwijzingsarrest worden beschreven](#)

Op dit punt moet aanstonds worden vastgesteld, dat verwarringsgevaar niet op grond van een vermoeden mag worden aangenomen, ook niet in de specifieke omstandigheden als in het verwijzingsarrest worden beschreven.

- [Bestaan van gevaar voor verwarring vereist voor bescherming van een ingeschreven merk](#)

Artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn kan immers slechts toepassing vinden, indien wegens de identiteit of gelijksoortigheid van zowel de merken als de er door geïdentificeerde waren of diensten bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het 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 haar formulering is deze bepaling derhalve niet toepasbaar, indien bij het publiek geen verwarring kan ontstaan (zie, in verband met artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 18). Artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn vereist dus voor bescherming van een ingeschreven merk het bestaan van gevaar van verwarring (zie, in verband met artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 18).

**Verwarringsgevaar sterk onderscheidend merk**  
[Indien merk bijzondere onderscheidingskracht geniet is dat geen grond om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden, enkel omdat er gevaar voor associatie bestaat](#)

De bekendheid van een merk, indien deze is bewezen, is dus een factor die naast andere stellig van belang kan zijn. Merken met een - in het bijzonder door hun bekendheid - sterke onderscheidingskracht genieten in zoverre een ruimere bescherming dan merken met een geringere onderscheidingskracht (arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18). Niettemin is de bekendheid van een merk geen grond om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden, enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat. (...) dat artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn niet aldus kan 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.

Vindplaatsen: [curia.europe.eu](#); NJ 2000, 714; BIE 2001, nr. 9, m.nt. Spoor; IER 2000, nr. 50, m.nt. de Rantz; NTER 2000, nr. 10, m.nt. Raas

**Hof van Justitie EG, 22 juni 2000**

(J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet, G. Hirsch en F. Macken)

*Richtlijn 89/104/EEG - Artikel 5, lid 1, sub b - Merken - Verwarringsgevaar - Gevaar van associatie van teken met merk*

In zaak C-425/98, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EG-Verdrag (thans artikel 234 EG) van de Hoge Raad der Nederlanden, in het aldaar aanhangig geding tussen

Marca Mode CV  
en

Adidas AG,  
Adidas Benelux BV,

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, van de 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),  
wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),  
samengesteld als volgt: (...),

advocaat-generaal: F. G. Jacobs

griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

- Marca Mode CV, vertegenwoordigd door O. W. Brouwer, D. W. F. Verkade en D. J. G. Visser, advocaten te Amsterdam, en P. Wytinck, advocaat te Brussel,  
- Adidas AG en Adidas Benelux BV, vertegenwoordigd door C. Gielen, advocaat te Amsterdam,

- de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door M. A. Fierstra, hoofd van de afdeling Europees recht van het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde,

- de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door M. Ewing, Treasury Solicitor's Department, als gemachtigde,

- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door K. Banks en P. van Nuffel, leden van haar juridische dienst, als gemachtigden, gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van Marca Mode CV, vertegenwoordigd door D. J. G. Visser en C. R. A. Swaak, advocaat te Amsterdam; Adidas AG en Adidas Benelux BV, vertegenwoordigd door S. A. Klos, advocaat te Amsterdam, en de Commissie, vertegenwoordigd door H. M. H. Speyart, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde, ter terechtzitting van 24 november 1999,

gehoord de [conclusie van de advocaat-generaal](#) ter terechtzitting van 27 januari 2000,

het navolgende

#### **Arrest**

1. Bij arrest van 6 november 1998, binnengekomen bij het Hof op 26 november 1998, heeft de Hoge Raad der Nederlanden krachtens artikel 177 EG-Verdrag (thans artikel 234 EG) een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, van de 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; hierna: richtlijn).

2. Deze vraag is gerezen in een geding tussen Marca Mode CV (hierna: Marca Mode), gevestigd te Amsterdam (Nederland), en Adidas AG, gevestigd te Herzogenaurach (Duitsland), en Adidas Benelux BV, gevestigd te Etten-Leur (Nederland), in verband met

een door Adidas AG bij het Benelux Merkenbureau ingeschreven beeldmerk, dat door Adidas AG voor de Benelux in exclusieve licentie is gegeven aan Adidas Benelux BV.

#### **Het juridisch kader**

3. Artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn (rechten verbonden aan het merk) bepaalt:

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:

a) (...)

b) 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.

4. De meeste taalversies van de richtlijn hanteren in deze bepaling het begrip risico of gevaar van verwarring of associatie. De Nederlandse en de Zweedse versie spreken echter van de mogelijkheid van verwarring en van het gevaar van associatie, terwijl de Engelse versie spreekt van likelihood (waarschijnlijkheid) van verwarring of associatie.

5. Artikel 5, lid 2, van de richtlijn bepaalt:

Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

6. Artikel 13A, lid 1, sub b, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, strekkende tot omzetting van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn in de Benelux-wetgeving, bepaalt:

Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder 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.

#### **Het hoofdgeding**

7. Het door Adidas AG bij het Benelux Merkenbureau ingeschreven beeldmerk bestaat uit drie parallelle strepen. Het heeft in het bijzonder betrekking op sportkleding en sportartikelen.

8. Marca Mode bood in haar vestiging te Breda (Nederland) een collectie sportkleding aan, waarvan sommige kledingstukken aan de zijanten waren voorzien van twee in de lengterichting parallel lopende strepen. Deze

kledingstukken waren wit met zwarte strepen of zwart met witte strepen.

9. Daarnaast verkocht Marca Mode witte en oranje T-shirts met in het midden van de voorzijde over de gehele lengte drie zwarte, verticaal en parallel lopende strepen, die aan de buitenzijde waren voorzien van een smal wit randje en aan de voorzijde waren onderbroken door een medaillon met de afbeelding van een kat, met daarop vermeld TIM.

10. Op 26 juni 1996 daagden Adidas AG en Adidas Benelux BV (hierna: Adidas) Marca Mode in kort geding voor de president van de Rechtbank te Breda. Stellende dat Marca inbreuk maakte op haar driestrepen-beeldmerk, vorderde Adidas tegen Marca een verbod, het uit drie of twee strepen bestaande teken nog verder in de Benelux te gebruiken.

11. De president wees deze vordering toe voor zeven kledingstukken en het T-shirt met het opschrift TIM.

12. Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft dit vonnis bekrachtigd.

13. Marca Mode heeft daarop tegen het arrest van het Gerechtshof cassatieberoep bij de Hoge Raad der Nederlanden ingesteld.

14. In cassatie betoogde zij onder meer, dat de rechter in hoger beroep artikel 13A, lid 1, sub b, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken onjuist heeft toegepast door zijn beslissing enkel hierop te baseren, dat de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek een associatie wordt gewekt tussen de litigieuze tekens en het ingeschreven merk. Onder verwijzing naar het arrest van het Hof van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191) stelde zij, dat het Gerechtshof overeenkomstig artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn de aanwezigheid van verwaringsgevaar had moeten vaststellen.

15. De Hoge Raad is van oordeel, dat het arrest SABEL (reeds aangehaald) en in het bijzonder de punten 18, 22 en 24 ervan de conclusie zou kunnen rechtvaardigen, dat indien op grond van bijzondere omstandigheden, zoals de bijzondere onderscheidingskracht die een merk hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek bezit, moet worden aangenomen dat verwaringsgevaar niet is uitgesloten, de vaststelling van associatiegevaar voldoende is om een verbod op het gebruik van de litigieuze tekens te wettigen.

16. Deze uitlegging zou, aldus de Hoge Raad, het bepaalde in lid 1, sub b, en in lid 2, van artikel 5 van de richtlijn met elkaar in harmonie kunnen brengen waar het om bekende merken gaat; laatstgenoemde bepaling staat de lidstaten toe om aan bekende merken bescherming te verlenen in geval van gebruik voor niet soortgelijke waren of diensten, wanneer (...) door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Bij de voorgestelde uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, zouden bekende merken ook in geval van gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten worden beschermd tegen het trekken van voordeel uit of afbreuk doen aan hun bijzondere onderscheidend vermogen.

17. Ten slotte overweegt de Hoge Raad, dat wanneer zijn lezing van het arrest SABEL (reeds aangehaald) juist zou zijn, het middel van Marca Mode niet tot cassatie van het arrest van het Gerechtshof kan leiden. Behalve het bestaan van de mogelijkheid van associatie tussen het teken van Marca Mode en het merk van Adidas heeft het Gerechtshof immers ook vastgesteld, dat dit merk algemeen bekend is. Gelet op deze laatste factor kan niet worden uitgesloten, aldus de Hoge Raad, dat de associatiemogelijkheid verwarring kan doen ontstaan; derhalve zouden de vastgestelde feiten toewijzing van de verbodsvordering van Adidas kunnen rechtvaardigen.

18. Tegen deze achtergrond heeft de Hoge Raad besloten, de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vraag te stellen:

Moet het bepaalde in artikel 5, lid 1, sub 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?

19. Bij hetzelfde verwijzingsarrest heeft de Hoge Raad eveneens enkele prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof. Naar Marca Mode meedeelt, heeft het bij beschikking van 18 januari 1999 de behandeling van de gestelde vragen geschorst totdat het Hof van Justitie uitspraak zal hebben gedaan.

#### **De prejudiciële vraag**

20. Adidas wenst, dat het Hof zich uitsprekt over de uitlegging van artikel 5, lid 2, van de richtlijn.

21. Volgens vaste rechtspraak is in het kader van de bevoegdheidsverdeling tussen de nationale rechter en het Hof van Justitie overeenkomstig artikel 177 van het Verdrag de nationale rechter, die als enige rechtstreeks kennis heeft van de feiten van het geding en van de door partijen aangevoerde argumenten en die uitspraak in de zaak zal moeten doen, het best in staat om, met volledige kennis van zaken, het belang van de in het bij hem aanhangige geding opgeworpen rechtsvragen te beoordelen en te beslissen, of een prejudiciële beslissing voor het wijzen van zijn vonnis noodzakelijk is. Niettemin is het Hof van Justitie vrij om, wanneer de vragen onjuist zijn geformuleerd, uit de door de nationale rechter verschaft gegevens en met name de motivering van de verwijzingsbeslissing de elementen van gemeenschapsrecht te putten die, gelet op het voorwerp van het geschil, uitlegging behoeven (zie onder meer arrest van 29 november 1978, Pigs Marketing Board, 83/78, Jurispr. blz. 2347, punten 25 en 26).

22. Blijkens het verwijzingsarrest in de onderhavige zaak verzoekt de Hoge Raad enkel om uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn en hangt de oplossing van het geschil in het hoofdgeding af van de vraag, of het Gerechtshof terecht heeft geoordeeld dat was voldaan aan de voorwaarde, dat bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk in de zin van genoemde gemeenschapsbepaling.

23. Voorts blijkt uit het verwijzingsarrest niet, dat Adidas in het hoofdgeding zou hebben gesteld, dat door het gebruik, zonder geldige reden, van het litigieuze teken ongerechtvaardigd voordeel is getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het door haar ingeschreven beeldmerk, hetgeen als voorwaarde geldt voor de eventuele toepassing van de omzettingbepaling van artikel 5, lid 2, van de richtlijn. De Hoge Raad haalt deze laatste bepaling aan, niet omdat het geschil daadwerkelijk verband zou houden met de in die bepaling bedoelde specifieke merkinbreuk, maar als argument voor zijn opvatting, dat de in het verwijzingsarrest verdedigde uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn een zekere samenhang zou bewerkstelligen tussen de door de beide bepalingen geregelde situaties.

24. Voor een nuttig antwoord op de vraag van de Hoge Raad is uitlegging van artikel 5, lid 2, van de richtlijn derhalve niet nodig.

25. Artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn, waarop de vraag betrekking heeft, staat de houder van een merk onder bepaalde voorwaarden toe om derden het gebruik van een teken te verbieden, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

26. Een in wezen gelijklopende formulering bevat artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, dat de gronden opsomt waarop de inschrijving van een merk kan worden geweigerd of, indien het is ingeschreven, nietig kan worden verklaard.

27. Artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn is door het Hof uitgelegd in, onder meer, het arrest SABEL (reeds aangehaald).

28. Die uitlegging moet daarom eveneens gelden voor artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn.

29. Volgens de Hoge Raad sluit de rechtspraak van het Hof niet uit, dat een gevaar van verwarring tussen merk en teken kan worden verondersteld, ingeval het merk-bijzondere onderscheidingskracht heeft, onder meer wegens zijn bekendheid, en het door derden voor dezelfde of soortgelijke waren gebruikte teken zodanig met het merk overeenstemt, dat hierdoor de mogelijkheid van associatie met het merk ontstaat.

30. Zo komt de Hoge Raad tot de vraag, of artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat de merkhouder in dergelijke omstandigheden aan een derde het gebruik van het teken kan verbieden, wanneer de onderscheidingskracht van het merk zodanig is dat niet is uitgesloten, dat de bij het publiek gewekte associatie tussen het teken en het merk verwarring kan teweegbrengen.

31. Onder verwijzing naar het arrest SABEL (reeds aangehaald) hebben Marca Mode, de Nederlandse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie betoogd, dat de door artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn geboden bescherming, evenals die krachtens artikel 4, lid 1, sub b, van dezelfde richtlijn, steeds afhankelijk is van het positieve bewijs van verwarringsgevaar. Ook voor bekende merken is het niet voldoende, dat in geval er enkel associatiegevaar bestaat, verwarringsgevaar niet is uit te sluiten.

32. Adidas stelt daarentegen, steun zoekend in met name punt 24 van het arrest SABEL (reeds aangehaald), dat bij bekende merken associatiegevaar voldoende is om een verbod te rechtvaardigen, zodra verwarringsgevaar niet is uitgesloten. Met andere woorden, associatiegevaar zou bij zulke merken een vermoeden van verwarringsgevaar scheppen.

33. Op dit punt moet aanstonds worden vastgesteld, dat verwarringsgevaar niet op grond van een vermoeden mag worden aangenomen, ook niet in de specifieke omstandigheden als in het verwijzingsarrest worden beschreven.

34. Artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn kan immers slechts toepassing vinden, indien wegens de identiteit of gelijksoortigheid van zowel de merken als de erdoorgeïdentificeerde waren of diensten bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het 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 haar formulering is deze bepaling derhalve niet toepasbaar, indien bij het publiek geen verwarring kan ontstaan (zie, in verband met artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 18). Artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn vereist dus voor bescherming van een ingeschreven merk het bestaan van gevaar van verwarring (zie, in verband met artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 18).

35. Deze uitlegging volgt eveneens uit de tiende overweging van de richtlijn, waar wordt gezegd, dat het gevaar van verwarring (...) de grondslag voor de bescherming vormt (arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 19).

36. Deze uitlegging is niet in strijd met artikel 5, lid 2, van de richtlijn, dat bekende merken bescherming biedt zonder dat het bestaan van verwarringsgevaar is vereist. Deze bepaling geldt immers voor situaties waarin de grondslag voor de bescherming bestaat in een gebruik van het betwiste teken zonder geldige reden, waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

37. Adidas kan zich niet met succes op punt 24 van het arrest SABEL (reeds aangehaald) beroepen.

38. Daarin overwoog het Hof, dat het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is, en dat derhalve niet kan worden uitgesloten, dat een begripsmatige gelijkenis voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen

met een overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin een ouder merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzondere onderscheidingskracht bezit.

39. Het Hof heeft hiermee te kennen gegeven, dat de bijzondere onderscheidingskracht van het oudere merk het verwarringsgevaar kan vergroten en, in geval van een begripsmatige gelijkheid tussen merk en teken, aan het ontstaan van dit gevaar kan bijdragen. De negatieve formulering kan niet worden uitgesloten in punt 24 van het arrest SABEL (reeds aangehaald) benadrukt enkel de mogelijkheid, dat uit de combinatie van de twee genoemde factoren een gevaar kan ontstaan. Zij betekent geenszins een vermoeden van verwarringsgevaar bij het bestaan van gevaar voor associatie in enge zin. Met deze formulering heeft het Hof impliciet gedoeld op de door de nationale rechter in iedere bij hem aanhangige zaak te verrichten bewijswaardering. Het Hof heeft de nationale rechter niet ontheven van de noodzakelijke positieve vaststelling van verwarringsgevaar, waarvan het bewijs moet worden geleverd.

40. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 22). De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking komende factoren (arrest Canon, reeds aangehaald, punt 17). Er kan bijvoorbeeld ondanks een geringe mate van gelijksoortigheid van de desbetreffende waren of diensten verwarringsgevaar worden vastgesteld, wanneer de merken in hoge mate overeenstemmen en het oudere merk een grote onderscheidingskracht en meer bepaald een grote bekendheid heeft (arrest Canon, reeds aangehaald, punt 19).

41. De bekendheid van een merk, indien deze is bewezen, is dus een factor die naast andere stellig van belang kan zijn. Merken met een - in het bijzonder door hun bekendheid - sterke onderscheidingskracht genieten in zoverre een ruimere bescherming dan merken met een geringere onderscheidingskracht (arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18). Niettemin is de bekendheid van een merk geen grond om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden, enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat.

42. Op de prejudiciële vraag moet derhalve worden geantwoord, dat artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn niet aldus kan worden uitgelegd, dat ingeval

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

- 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.

#### **Kosten**

43. De kosten door de Nederlandse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.

#### **HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),**

uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 6 november 1998 gestelde vraag, verklaart voor recht:

Artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, kan niet aldus worden uitgelegd, dat ingeval

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

- 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.

---

#### **Conclusie Advocaat-Generaal F. G. Jacobs**

1. Artikel 4, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn(2) beschermt de houder van een merkrecht tegen inschrijving van een gelijk of overeenstemmend merk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het andere merk. In de zaak SABEL/Puma(3) werd het Hof gevraagd, of van verwarringsgevaar in deze zin reeds sprake was wanneer het publiek twee merken met elkaar zou kunnen associëren, zij het ook zonder ze met elkaar te verwarren. Het Hof verklaarde dat blijkens de formulering van artikel 4, lid 1, sub b, het begrip associatiegevaar geen alternatief is voor het begrip verwarringsgevaar, maar dient ter precisering van de draagwijdte ervan, en dat deze bepaling derhalve reeds op grond van haar formulering niet toepasbaar is, indien bij het publiek geen verwarring kan ontstaan; voor deze uitlegging vond het Hof 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.(4)

2. In deze zaak gaat het om artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn, dat in hoofdzakelijk dezelfde bewoordingen de merkhouder beschermt tegen het gebruik door

derden van gelijke of overeenstemmende tekens voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. De Hoge Raad stelde het Hof de volgende prejudiciële vraag:

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?

### **De merkenrichtlijn**

3. De merkenrichtlijn is vastgesteld krachtens artikel 100 A EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 95 EG). Het doel ervan is niet, de merkenwetgevingen van de lidstaten volledig aan te passen, maar enkel die bepalingen van nationaal recht aan te passen welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt.(5)

4. De negende en tiende overweging van de considerans van de richtlijn luiden, voor zover hier relevant, als volgt:

Overwegende dat het, om het vrije verkeer van waren en de vrije dienstverlening te vergemakkelijken, van fundamenteel belang is ervoor te zorgen dat ingeschreven merken voortaan in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten; dat dit evenwel de lidstaten niet het recht ontnemt om bekende merken een ruimere bescherming te verlenen;

(...) dat de door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van 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 van verwarring moet worden uitgelegd: dat het gevaar van verwarring, dat van vele factoren afhangt en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken(6), van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van(7) de geïdentificeerde waren of diensten, de grondslag voor de bescherming vormt; dat de wijze waarop het gevaar van verwarring kan worden vastgesteld, en in het bijzonder de bewijslast, een zaak is van nationaal procesrecht, waarop deze richtlijn geen betrekking heeft.

5. Artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn bepaalt, dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig kan worden verklaard, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk.

6. Artikel 5, lid 1, sub b, bepaalt, dat de merkhouder een derde kan verbieden in het economisch verkeer een teken te gebruiken 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.

7. Het is duidelijk, en ook de opmerkingen indienende partijen gaan er kennelijk van uit, dat de artikelen 4, lid 1, sub b, en 5, lid 1, sub b, op dezelfde manier moeten worden uitgelegd.

8. Overigens stemmen de verschillende taalversies van de richtlijn hier niet overeen. In de meeste andere versies dan de Engelse wordt gesproken van risicoof gevaar van verwarring en associatie in plaats van likelihood (waarschijnlijkheid); de Nederlandse versie noemt in artikel 4, lid 1, sub b, de mogelijkheid van verwarring en van associatie en in artikel 5, lid 1, sub b, de mogelijkheid van verwarring en het gevaar van associatie, terwijl de tiende overweging van de considerans spreekt van gevaar van verwarring. Om hierna uiteen te zetten redenen meen ik niet, dat deze terminologische verschillen gewicht in de schaal leggen.

9. Ingevolge artikel 5, lid 2, kan elke lidstaat tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

### **Het nationale recht**

10. Volgens de Eenvormige Beneluxwet op de merken(8) (hierna: eenvormige wet) van vóór de tenuitvoerlegging van de richtlijn, kon de merkhouder zich verzetten tegen elk gebruik van eenzelfde merk of een overeenstemmend teken voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven, of voor soortgelijke waren.(9) Overeenstemming tussen de merken was dus voldoende; in afwijking van de situatie in andere lidstaten eiste de eenvormige wet geen verwarringsgevaar. Evenmin werd uitdrukkelijk verwezen naar een mogelijkheid van associatie. Dit begrip werd in 1983 door het Benelux-Gerechtshof geïntroduceerd in de zaak Union/UnionSoleure in 1983(10) en nadien overgenomen bij de wijziging van de eenvormige wet in verband met de omzetting van de richtlijn: artikel 13 A, sub 1, zoals gewijzigd(11), bepaalt dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen elk

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

#### **De feiten en het procesverloop**

11. Adidas A.G. is 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. Adidas Benelux is voor de Benelux exclusief licentieneemster van Adidas A.G.. De beide vennootschappen tezamen zullen hierna als Adidas worden aangeduid.

12. Marca brengt een sportkledingcollectie in de handel, waarvan een aantal kledingstukken aan de zijanten zijn voorzien van twee in de lengterichting parallel lopende strepen. 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 voorzijde worden onderbroken door een medaillon met de afbeelding van een kat, waarop het woord TIM is vermeld.

13. Adidas, die hierin een inbreuk door Marca op haar drie strepen-beeldmerk zag, verkreeg in juli 1996 in kort geding voor de president van de Rechtbank te Breda een voorlopige voorziening, waarbij Marca werd verboden in de Benelux het uit het drie- of twee strepen-motief of uit enig ander met het beeldmerk van Adidas overeenstemmende teken te gebruiken voor een zevental kledingstukken en het TIM-shirt. Adidas had haar vordering gebaseerd op artikel 13A, lid 1, van de eenvormige wet.

14. Dit vonnis werd bij arrest van april 1997 door het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch bekrachtigd. Naar de verwijzende rechter meedeelt, oordeelde het Gerechtshof i) dat bij de bedoelde kledingstukken de totaalindruk van dien aard was dat de mogelijkheid bij het inaanmerkingkomende publiek een associatie wordt gewekt tussen het twee-strepen-motief van Marca en het drie-strepen-motief van Adidas aanwezig was; ii) dat het ten aanzien van het TIM-shirt de mogelijkheid bestond dat de drie strepen op dit shirt - bestemd voor jeugdige personen tot 8 jaar en veelal door de ouders gekocht - door de ouders werd geassocieerd met het drie-strepen-motief van Adidas en iii) dat het merk van Adidas algemeen bekend was.

15. In mei 1997 stelde Marca cassatie in voor de Hoge Raad. Aldaar betoogde zij, zich beroepend op het arrest SABEL/Puma, dat voor het stellen van merkinbreuk niet kan worden volstaan met het aantonen van de reële mogelijkheid van associatie van teken met merk door het betrokken publiek: er moet gevaar van verwarring bij het publiek in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn worden aangetoond.

16. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad, advocaat-generaal Bakels, nam in september 1998 zijn conclusie. In deze conclusie gaat hij in op de voorgeschiedenis van de betrokken bepaling van de eenvormige wet, de ruime merkbescherming die daaraan werd ontleend, de

onderhandelingen over de formulering van de richtlijn-bepalingen en de overtuiging bij de regeringen alsmede sommige schrijvers en rechters in de Benelux, dat de bepaling in de eenvormige wet verenigbaar is met de richtlijn. Hij is echter duidelijk van mening dat het recht als gevolg van de richtlijn wijziging heeft ondergaan en dat met het enkele gevaar van associatie zonder verwarringsgevaar niet mag worden volstaan; over de juistheid van deze benadering kan geen twijfel meer bestaan sinds het arrest van het Hof in de zaak SABEL/Puma (dat, zo merkt hij op, van latere datum is dan het arrest van het Gerechtshof).(12) De advocaat-generaal concludeert dat de Hoge Raad moet laten blijken de rechtspraak van het Hof te volgen, hoezeer hij er wellicht de voorkeur aan zou hebben gegeven dat die rechtspraak anders had geluid.

17. De Hoge Raad was kennelijk niet overtuigd door de argumenten van zijn advocaat-generaal. In het verwijzingsarrest overweegt hij dat het SABEL-arrest niet automatisch betekent dat het Hof het vonnis ten gunste van Adidas ten onrechte zou hebben bekrachtigd. Hij herinnert aan de uitspraak van het Hof in het arrest SABEL, dat artikel 4, lid 1, sub b, niet van toepassing is indien bij het publiek geen verwarring kan ontstaan(13), en leidt daaruit af dat het enkele gevaar(14) van associatie niet voldoende is om een verbodsvordering uit hoofde van artikel 5, lid 1, sub b, te rechtvaardigen, indien er geen sprake kan zijn van verwarring bij het publiek. Is verwarringsgevaar (op grond van andere omstandigheden) echter niet uit te sluiten, dan zou associatiegevaar wel voldoende kunnen zijn om een verbodsactie te wettigen. In het arrest SABEL meent de Hoge Raad voor deze conclusie bevestiging te vinden, indien het oudere merk een bijzondere onderscheidingskracht heeft, hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek: punt 24 van dat arrest schijnt in te houden, dat de aanwezigheid van associatiegevaar in zulke omstandigheden voldoende is, omdat de mogelijkheid dat de associatie als gevolg van een begripsmatige of andersoortige gelijkenis verwarring doet ontstaan, niet kan worden uitgesloten.

18. Voor deze lezing pleit, zo vervolgt de Hoge Raad, dat dit arrest, aldus verstaan, voor bekende merken een uitlegging impliceert van artikel 5, lid 1, sub b, 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 artikel 5, lid 2, voor zulke merken mogelijk maakt in geval van gebruik voor niet soortgelijke waren of diensten: in deze lezing biedt artikel 5, lid 1, sub b, bescherming aan bekende merken tegen het gebruik van tekens voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waardoor voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van die merken.

19. Ten slotte overweegt de Hoge Raad, dat wanneer zijn lezing van het arrest SABEL de juiste zou zijn, er geen grond bestaat voor cassatie. Behalve dat de reële mogelijkheid van associatie bestaat tussen het teken van Marca en het merk van Adidas, heeft het Gerechtshof immers ook vastgesteld dat dit merk algemeen

bekend is. Op grond van deze bevinding kan niet worden uitgesloten, dat de door het Gerechtshof als zeer wel mogelijk aangenomen associatie verwarring kan doen ontstaan; derhalve kunnen de vastgestelde feiten, in het licht van de door de Hoge Raad voorgestelde uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, toewijzing van de door Adidas ingestelde verbodsvordering rechtvaardigen.

20. De Hoge Raad besloot dan ook het Hof te verzoeken om een prejudiciële beslissing op de hierboven onder punt 2 weergegeven vraag.

21. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door Marca Mode, Adidas, de Nederlandse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie. Marca Mode, Adidas en de Commissie zijn ter terechtzitting verschenen.

#### **Analyse**

22. Naar mijn mening is de door de Hoge Raad voorgestelde uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, onverenigbaar met de opzet en bewoordingen van de richtlijn zoals die door het Hof is uitgelegd. Alvorens in te gaan op de voorgelegde vraag, te weten of er gronden zijn om uitbreiding te geven aan de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, sub b, indien het eerste merk een bijzondere onderscheidingskracht heeft, hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, wil ik de algemene vraag behandelen of er redenen zijn om toepassing te geven aan artikel 5, lid 1, sub b, indien er gevaar van associatie bestaat en de mogelijkheid van verwarring, hoewel niet aangetoond, niet is uit te sluiten. Ten slotte wil ik kort ingaan op een punt dat Adidas naar voren brengt over de werkingssfeer van artikel 5, lid 2. Omdat ik meen dat de vraag van de nationale rechter in de onderhavige zaak in feite reeds is beantwoord in het arrest SABEL/Puma en het daarop volgende arrest Canon(15), waarin het Hof werd gevraagd om het verband te verduidelijken tussen het onderscheidend vermogen van het merk waarvoor bescherming wordt gevraagd en het gevaar van verwarring, wil ik eerst de relevante rechtsoverwegingen van deze beide arresten volledig citeren.

#### **De rechtspraak van het Hof**

23. In de zaak SABEL werd het Hof in wezen gevraagd, of gevaar van verwarring in de zin van artikel 4, lid 1, sub b, bestaat, wanneer het publiek een associatief verband kan leggen tussen een beeldmerk en een merk dat eenzelfde gedachte tot uitdrukking brengt - in casu voorstellingen van een springende poema respectievelijk luipaard - ofschoon beide merken niet met elkaar werden verward. Naar het Duitse recht van voor de richtlijn zou zulke associatie niet voldoende zijn om zich tegen inschrijving van het teken te kunnen verzetten: daarvoor was verwarring in strikte zin vereist. De vraag luidde in wezen, of de richtlijn een ruimere bescherming heeft gebracht, in overeenstemming met het recht in de Benelux van voor de richtlijn, waarin enkele associatie voldoende was. Het Hof verklaarde:

14 De Belgische, de Luxemburgse en de 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 artikel 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, volgens hetwelk van overeenstemming tussen een merk en een teken sprake is, wanneer - mede gezien de omstandigheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of 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 (arrest van 20 mei 1983, Jullien/Verschuere, A 82/5, Jurispr. 1983, deel 4, blz. 36). Deze rechtspraak berust op de gedachte, dat wanneer een teken associaties met een merk kan opwekken, het publiek tussen het teken en dat 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 van het teken 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 teken en het betrokken merk met elkaar verward (direct verwarringsgevaar); in de tweede plaats het geval, dat het publiek een verband legt tussen de gerechtigden op het teken en het merk en ze met elkaar verward (indirect verwarringsgevaar of associatiegevaar); in de derde plaats het geval, dat het publiek een verband ziet tussen het teken en het merk, omdat door de waarneming van het teken de herinnering aan het merk wordt opgeroepen, ofschoon beide niet met elkaar worden verward (associatiegevaar in eigenlijk zin).

17 Onderzocht dient derhalve te worden, of - zoals de genoemde regeringen stellen - artikel 4, lid 1, sub b, toepassing kan vinden ingeval geen direct of indirect verwarringsgevaar bestaat, maar alleen associatiegevaar in eigenlijke zin. Een dergelijke uitlegging van de richtlijn wordt door zowel de regering van het Verenigd Koninkrijk als de Commissie bestreden.

18 In zoverre dient eraan te worden herinnerd, dat artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn slechts toepassing kan vinden, indien wegens de identiteit of 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

haar formulering is deze bepaling derhalve niet toepasbaar, indien bij het publiek geen verwarring kan ontstaan.

19 Deze uitlegging 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.

(...)

22 Artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn is, zoals in rechtsoverweging 18 van dit arrest is aangegeven, niet toepasselijk indien geen verwarring bij het publiek kan ontstaan. In dit verband blijkt uit de tiende overweging van de considerans van de richtlijn, dat het verwarringsgevaar van vele factoren afhangt en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken [, en] van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten. Het verwarringsgevaar dient derhalve globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

23 Deze globale beoordeling dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Blijkens de formulering van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, dat bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie, speelt de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument nu neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan.

24 Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Derhalve kan niet worden uitgesloten, dat een begripsmatige gelijkenis voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin een ouder merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzondere onderscheidingskracht bezit.

25 In omstandigheden echter als die van het hoofdgeding, waarin het oudere merk geen bijzondere bekendheid geniet en bestaat uit een afbeelding met weinig suggestieve elementen, volstaat een louter begripsmatige gelijkenis tussen de merken niet om verwarringsgevaar te scheppen.

26 Mitsdien moet op de prejudiciële vraag worden geantwoord, dat het criterium gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub b, van de 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.

24. In de zaak Canon had de vennootschap MGM verzocht om inschrijving van het merk CANNON voor een aantal waren, waaronder videofilmcassettes. Canon verzette zich tegen dat verzoek omdat het inbreuk maakte op haar eigen merk Canon, dat al was ingeschreven voor bepaalde waren, waaronder apparatuur voor televisieopnamen en -registratie, en waaraan bekendheid bij het publiek werd toegeschreven (in tegenstelling tot het merk van Puma, dat volgens de nationale rechter geen bijzondere onderscheidingskracht had van huis uit of door bekendheid bij het publiek). Aan het Hof werd de vraag gesteld of bij juiste uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, het onderscheidend vermogen, meer bepaald de bekendheid van het oudere merk, in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop beide merken betrekking hadden, voldoende was om tot verwarringsgevaar te kunnen leiden.

25. Het Hof citeerde eerst de tiende overweging van de considerans van de richtlijn(16) en vervolgde aldus:

16 In de tweede plaats zij opgemerkt, dat volgens de rechtspraak van het Hof het verwarringsgevaar, dat een voorwaarde is voor de toepassing van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arrest van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22).

17 De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben.(17) Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd. De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn, waarin wordt gesteld, dat het begrip overeenstemming in samenhang met het verwarringsgevaar moet worden uitgelegd en dat de beoordeling daarvan weer afhangt van met name de bekendheid van het merk op de markt en van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de mate van soortgelijkheid van de desbetreffende waren of diensten.

18 Verder blijkt uit de rechtspraak van het Hof, dat het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is (arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 24). Aangezien artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn voor bescherming van een ingeschreven merk het bestaan van gevaar voor verwarring vereist, genieten merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht.

**Verwarringsgevaar**

26. Ik kom nu toe aan de vraag of artikel 5, lid 1, sub b, van toepassing kan zijn wanneer er associatiegevaar bestaat en de mogelijkheid van verwarring niet valt uit te sluiten. Een dergelijke uitlegging van die bepaling is naar mijn oordeel onhoudbaar om de volgende redenen.

27. In de eerste plaats pleiten de in de bepaling en door het Hof bij de uitlegging daarvan gebezigde bewoordingen tegen deze uitlegging. Artikel 5, lid 1, sub b, is blijkens de tekst zelf van toepassing indien verwarring kan ontstaan; in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn heet het dat het gevaar van verwarring de grondslag vormt voor de bescherming van een merk in de vervolgens in artikel 5, lid 1, sub b, genoemde omstandigheden; zoals het Hof in het SABEL-arrest opmerkt, kan gevaar voor verwarring niet reeds aanwezig worden geacht indien het publiek twee merken met elkaar zou kunnen associëren; in Canon verklaarde het Hof uitdrukkelijk dat artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn voor bescherming van een ingeschreven merk het bestaan van gevaar voor verwarring vereist.(18) Het zou onjuist zijn om de uitdrukkelijke bewoordingen van de uit te leggen bepaling uit het oog te verliezen, en het is een eigenaardige redenering om het bestaan van verwarringsgevaar aan te nemen op de enkele grond, dat de mogelijkheid van verwarring niet valt uit te sluiten.

28. Daarbij komt, dat de tiende overweging van de considerans besluit met de woorden de wijze waarop het gevaar van verwarring kan worden vastgesteld, en in het bijzonder de bewijslast, is een zaak van nationaal procesrecht, waarop dezerichtlijn geen betrekking heeft, hetgeen bevestigt dat verwarringsgevaar moet worden aangetoond.(19)

29. Ik geef toe, dat deze argumenten het sterkste gelden voor de Engelse versie van de richtlijn, omdat in de andere taalversies van artikel 5, lid 1, sub b, wordt gesproken van gevaar, risico of mogelijkheid in plaats van likelihood (waarschijnlijkheid). Om hierna uiteen te zetten redenen geloof ik echter niet dat dit verschil in de taalversies van artikel 5, lid 1, sub b, van invloed is op de uitlegging van dit vereiste.

30. Van meer fundamenteel belang is echter, dat het door de Hoge Raad voorgestelde criterium naar mijn oordeel niet strookt met het niveau van de gemiddelde consument zoals het Hof dat heeft geformuleerd, en waarvan moet worden uitgegaan bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar dat voor toepassing van artikel 5, lid 1, sub b, is vereist. Uit de rechtspraak blijkt duidelijk dat van de gemiddelde consument een redelijke onderlegdheid, omzichtigheid en oplettendheid mag worden verwacht.(20) Zoals Marca Mode opmerkt, kan niet langer beslissend zijn dat een minderheid van bijzonder onoplettende consumenten wellicht in verwarring wordt gebracht. De consument die de merken LUCKY WHIP en Schöller-Nucki met elkaar verwacht, is door het gemeenschapsrecht gelukkig buiten spel gezet.(21)

31. Zoals de Nederlandse regering bovendien opmerkt, vraagt de Hoge Raad het Hof in feite de bewoordingen verwarring, inhoudende het gevaar van associatie met het merk in artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn om te

draaien tot associatie, inhoudende het gevaar van verwarring met het merk. Het Hof heeft deze benadering in het SABEL-arrest reeds beproefd en uitdrukkelijk verworpen.

32. Dit zijn alles specifieke gronden, ontleend aan de rechtspraak en de richtlijn, die naar mijn mening duidelijk pleiten tegen de door de Hoge Raad voorgestane uitlegging. Meer algemeen zijn er echter een aantal principiële redenen waarom het onwenselijk is om aan het begrip verwarring een ruime uitlegging te geven.

33. In de eerste plaats zou een ruime uitlegging van het begrip verwarring, zoals ook Marca Mode beklemt, een belemmering vormen voor de interne markt. Een richtlijn als de merkenrichtlijn, die is vastgesteld krachtens artikel 100A van het Verdrag, dient ter realisering van de in artikel 7A EG-Verdrag (thans artikel 14 EG) genoemde doelstellingen, met name de verzekering van het vrije verkeer van goederen en diensten binnen de interne markt. Deze doelstellingen verzetten zich tegen een extensieve uitlegging van het begrip verwarringsgevaar, die ongerechtvaardigde beperkingen op het vrije verkeer van goederen en diensten in de hand zou werken.(22)

34. Het vereiste van verwarring als voorwaarde voor bescherming van merkrechten is natuurlijk niet eerst met de richtlijn geïntroduceerd: dit vereiste beantwoordde aan de gevestigde rechtspraak van het Hof over de omvang van de rechten van de merkhouder in het licht van de artikelen 30 en 36 EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikelen 28 en 30 EG). In een lange reeks arresten waarin het communautaire merkenrecht gestalte heeft gekregen, heeft het Hof het fundamentele beginsel ontwikkeld, dat het merkrecht met name tot specifiek voorwerp heeft de merkgerechtigde het uitsluitend recht te verschaffen het merk te gebruiken om een product als eerste in het verkeer te brengen, en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door van het merk valselijk voorziene producten te verkopen; om de precieze omvang van dat recht te bepalen, moet de wezenlijke functie van het merk voor ogen worden gehouden, namelijk de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van het gemerkte product te waarborgen, in die zin dat hij het product zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van producten van andere herkomst.(23) Zou men de bescherming van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn uitbreiden in de door de Hoge Raad voorgestelde zin, dan zou dit tot gevolg hebben dat de richtlijn de merkhouder een uitgebreide bescherming zou bieden dan het Hof heeft willen toestaan uit hoofde van de afwijking van het beginsel van vrij verkeer van goederen in artikel 36 EG-Verdrag (thans artikel 30 EG).

35. Een ruimere uitlegging van het verwarringsbegrip zou bovendien afdoen aan de nuttige werking van de verordening inzake het gemeenschapsmerk.(24) Die verordening, waarbij een gemeenschapsmerk werd ingevoerd, bevat bepalingen met betrekking tot verwarring tussen merken die nagenoeg gelijkkluidend zijn aan die in de richtlijn. Het ligt natuurlijk voor de hand om de bepalingen van de richtlijn op dezelfde

wijze uit te leggen als de overeenkomstige bepalingen van de verordening. Een gemeenschapsmerk kan enkel voor het gehele grondgebied van de Gemeenschap worden verleend, zodat een conflict met slechts een merk in een land volstaat om de registratie van een merk als gemeenschapsmerk te verhinderen. Een registratieverzoek kan worden bestreden op grond van een bestaand gemeenschapsmerk, een in een andere lidstaat ingeschreven merk of, onder bepaalde omstandigheden, een niet ingeschreven, doch in een lidstaat erkend recht.(25) Een te ruime bescherming voor merken op de grondslag van een gevaar van associatie met andere merken zou voor veel merken de registratie op communautair niveau zeer moeilijk maken. Wil de regeling van het gemeenschapsmerk goed functioneren en om een vloed van oppositieprocedures tegen inschrijvingsverzoeken te vermijden, moet het mogelijk zijn om merken te kunnen registreren indien er geen echt en behoorlijk aangetoond verwarringsgevaar bestaat.

36. Bovendien is in de internationale overeenkomsten waarbij de Gemeenschap en/of de lidstaten partij zijn, geen steun te vinden voor de lezing dat de rechtsbescherming op enkele associatie kan zijn gebaseerd. In de laatste alinea van de considerans van de richtlijn wordt weliswaar beklemtoond, dat de bepalingen ervan volledig moeten stroken met die van het Unieverdrag(26), doch wordt in dat verdrag enkel de verwarring uitdrukkelijk genoemd.(27) De overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS)(28) verbindt de merkrechtbescherming eveneens met gebruik dat tot verwarringsgevaar zou leiden.(29)

37. Ten slotte wil ik wijzen op een accentverschil in de verschillende taalversies van de richtlijn. Waar de Engelse versie spreekt van likelijkheid (waarschijnlijkheid) van verwarring respectievelijk associatie, wordt in alle andere taalversies, behalve de Nederlandse, het begrip risico of gevaar gebruikt. De Nederlandse versie, die anders is geredigeerd dan de andere, spreekt van omstandigheden waarin verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie (artikel 4, lid 1, sub b), of waarin verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie (artikel 5, lid 1, sub b) (terwijl de tiende overweging inde considerans twee maal spreekt van het gevaar van verwarring). Om die reden zijn de rechtsoverwegingen 18 en 22 van het SABEL-arrest in de Nederlandse vertaling veeleer gesteld in termen van mogelijkheid dan van waarschijnlijkheid, risico of gevaar; begrijpelijkerwijs wordt dit woordgebruik overgenomen in het verwijzingsarrest en in de prejudiciële vraag. In het licht van de opzet en strekking van de richtlijn zoals hierboven uiteengezet, meen ik echter niet dat belang moet worden gehecht aan de afwijkende terminologie in de Nederlandse versie van de richtlijn of van het SABEL-arrest.

#### **Bijzonder onderscheidende kenmerken**

38. Ik kom dan ook tot de slotsom dat artikel 5, lid 1, sub b, niet toepasselijk kan worden geacht wanneer een associatiegevaar bestaat en de mogelijkheid van verwarring, hoewel niet aangetoond, niet valt uit te sluiten.

De Hoge Raad is echter van mening, dat de formulering van punt 24 van het SABEL-arrest doet vermoeden, dat wanneer het oudere merk bijzondere onderscheidingskracht bezit, hetzij van huis uit, hetzij door zijn bekendheid bij het publiek, het verwarringsgevaar kan worden verondersteld op grond van het associatiegevaar.

39. Marca Mode, de regeringen van het Verenigd Koninkrijk en Nederland en de Commissie zijn het er allen over eens, dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord. Marca Mode ontleent haar argumenten aan de rechtspraak van het Hof, de wetsgeschiedenis en de opzet van de richtlijn en het specifieke voorwerp van het merkrecht. De Nederlandse regering meent dat het antwoord op de vraag te vinden is in het SABEL-arrest, de tekst van de richtlijn en de functie van het merk. De Commissie en de regering van het Verenigd Koninkrijk verwijzen naar de zaken SABEL en Canon.

40. Het Hof verklaarde in punt 24 van het SABEL-arrest: het verwarringsgevaar is des te groter naar mate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Uit zijn context blijkt duidelijk dat deze uitspraak voortvloeit uit het vereiste, dat het verwarringsgevaar globaal moet worden beoordeeld, met inaanmerkingneming van alle relevante omstandigheden van het geval(30), en uit het feit dat deze globale beoordeling moet berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.(31)

41. Zouden er nog twijfels kunnen bestaan over wat het Hof in het arrest SABEL heeft bedoeld, dan zijn die twijfels thans definitief weggenomen in de zaken Canon en Lloyd.(32) In die zaken werd het Hof gevraagd welk belang bij de beoordeling van het verwarringsgevaar moest worden toegekend aan het feit, dat het oudere merk een zeer grote onderscheidingskracht heeft. Uit het antwoord van het Hof blijkt duidelijk, dat de onderscheidingskracht van het oudere merk, met name de bekendheid bij het publiek, in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling, of de waren of diensten waarop beide merken betrekking hebben, voldoende gelijksoortig zijn om een verwarringsgevaar te scheppen(33); hoe groter de gelijksoortigheid van de betrokken waren of diensten en hoe groter de onderscheidingskracht van het oudere merk is, hoe groter het verwarringsgevaar is.(34) Beide uitspraken vloeien voort, zoals het Hof toelichtte (en trouwens in de zaak SABEL reeds had uitgelegd), uit de bewoordingen van de tiende overweging van de considerans van de richtlijn, waarin het heet dat de beoordeling van het verwarringsgevaar van vele factoren afhangt en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met hetgebruikte of ingeschreven teken, van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten.(35)

42. Zoals Marco Mode, de regeringen van het Verenigd Koninkrijk en van Nederland en de Commissie in feite hebben opgemerkt, is de vraag of verwarringsgevaar bestaat telkens een feitelijke kwestie, en in die context zal de onderscheidingskracht van het oudere merk vaak

van belang zijn om uit te maken, of er werkelijk verwarringsgevaar bestaat. Er moet voor toepassing van artikel 5, lid 1, sub b, echter verwarringsgevaar bestaan. Zoals Marca Mode en de Commissie opmerken, ligt aan het arrest Canon duidelijk de veronderstelling ten grondslag, dat het verwarringsgevaar in het geval van een onderscheidend merk moet worden aangetoond(36); in dat geval ging het om een merk waaraan onderscheidingskracht werd toegekend wegens zijn bekendheid bij het publiek. Van belang is ook dat het arrest in de zaak Canon werd gewezen voordat de Hoge Raad besloot de onderhavige zaak te verwijzen.

43. Op de overweging in punt 24 van het SABEL-arrest, dat het verwarringsgevaar des te groter is naar mate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker, liet het Hof volgen, dat daarom niet kan worden uitgesloten dat een begripsmatige gelijkenis, voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin een ouder merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzondere onderscheidingskracht bezit.(37) Omdat dit duidelijk maakt dat een en ander per individueel geval aan de hand van de relevante feiten moet worden beoordeeld, laat zich uit deze uitspraak geen algemeen toepasselijk beginsel afleiden. Het Hof had kennelijk een concrete situatie voor ogen die zich zou voordoen indien bijvoorbeeld een teken, bestaande in een hondje in luisterende houding voor de hoorn van een grammofoon, werd gebruikt voor grammofoonplaten, cassettes, compact discs en soortgelijke waren. In zulke gevallen, waarin de betrokken merken een overeenstemmende begripsinhoud hebben, is het (zoals de Nederlandse regering opmerkt) uiteraard gemakkelijker om verwarringsgevaar aan te tonen wanneer het oudere merk een bijzondere onderscheidingskracht heeft dan in een geval als in de zaak SABEL, waar het oudere merk geen bijzondere onderscheidingskracht had.

44. De door de Hoge Raad voorgestane en door Adidas onderschreven benadering, namelijk de veronderstelling van verwarringsgevaar indien het oudere merk bijzondere onderscheidingskracht heeft en een associatiegevaar is komen vast te staan, zou niet alleen in conflict komen met de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b, en de doelstellingen van de richtlijn zoals hierboven uiteengezet, maar ook tot gevolg hebben dat de bescherming ten behoeve van merken met bijzondere onderscheidingskracht verder zou worden uitgebreid. Zulke merken genieten in feite reeds meer bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 1, sub b, dan minder bekende merken, nu het Hof in de arrest Canon en Lloyd heeft verklaard dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk van belang is voor de beoordeling van het verwarringsgevaar. Een verdergaande bescherming aan bekende merken zonder dat verwarring bestaat, komt neer op bescherming tegen verwatering, dat wil zeggen de vervaging van het onderscheidend vermogen van een merk, waardoor dit niet langer een onmiddellijke associatie kan oproepen met de waren waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt.(38) Om dit te

doen via een creatieve uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, zou indruisen tegen de opzet van de richtlijn, waarvan duidelijk de bedoeling is dat zulke extra bescherming, indien gewenst, wordt verleend uit hoofde van de artikelen 4, lid 4, sub a(39), en artikel 5, lid 2, wanneer een lidstaat daarvoor opteert: zie de negende overweging van de considerans.(40)

45. Artikel 5, lid 2(41), geeft de lidstaten de mogelijkheid om extra bescherming toe te kennen aan de houder van een bekend merk: deze houder is gerechtigd het gebruik te verbieden van een gelijk of overeenstemmend teken voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer door het gebruik van dat teken zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Voor het geval dat de door de Hoge Raad voorgestelde uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, niet wordt aanvaard, pleit Adidas voor een zodanige uitlegging van artikel 5, lid 2, van de richtlijn, dat het niet alleen van toepassing is wanneer het gaat om niet-soortgelijke waren of diensten, zoals de tekst ervan nochtans aangeeft, maar ook, en nog wel a fortiori, wanneer het gaat om soortgelijke waren en diensten, omdat zij het ongerijmd vindt dat een bekend merk tegen verwatering zou zijn beschermd indien de waren of diensten niet soortgelijk zijn, maar niet wanneer zij dat wel zijn. Zowel in haar schriftelijke als in haar mondelinge opmerkingen verzoekt Adidas het Hof om een uitspraak over de toepassing van artikel 5, lid 2, ook al heeft de Hoge Raad niet om zulk een uitspraak gevraagd.

46. Om die reden alleen al ligt het volgens mij niet op de weg van het Hof om in het kader van deze procedure een oplossing te zoeken voor de vermeende inconsistentie in de beschermingsomvang van artikel 5, lid 1, sub b, respectievelijk artikel 5, lid 2. De vraag of het de bedoeling is geweest dat artikel 5, lid 2, alleen van toepassing is, zoals de tekst aangeeft, indien het gaat om niet soortgelijke waarden of diensten dan wel of deze bepaling ruimer moet worden uitgelegd, heeft in de literatuur veel aandacht gekregen en is thans nog steeds actueel. Het is zekereen punt waarover vroeg of laat een uitspraak van het Hof zal worden verlangd. In deze zaak is dit punt in de bij het Hof ingediende opmerkingen niet uitvoerig aan de orde gekomen, omdat de nationale rechter geen vraag heeft gesteld over artikel 5, lid 2. Alleen Adidas besteedt uitvoerige aandacht aan dit punt: Marca Mode vermeldt aan het eind van haar schriftelijke opmerkingen enkel dat zij geen onverenigbaarheid ziet tussen de respectieve toepassingsgebieden van artikel 5, lid 1, sub b, en artikel 5, lid 2; het Verenigd Koninkrijk merkt op dat het criterium in artikel 5, lid 2, een ander is dan in artikel 5, lid 1, sub b, en dat de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b, niet opnieuw kunnen worden geformuleerd voor een bepaald soort merk; de Nederlandse regering gaat in het geheel niet op dit punt in en de Commissie acht het niet juist om in deze zaak uitsluitel te geven omtrent de vermeende inconsistentie tussen artikel 5, lid 1, sub b, en artikel 5, lid 2. Zou het Hof uitspraak doen over artikel

5, lid 2, dan zou het hierbij de steun van uitvoerige opmerkingen moeten missen, niet alleen van de Commissie en de lidstaten die in deze zaak opmerkingen hebben ingediend, maar zeer waarschijnlijk ook van andere lidstaten die, waren zij erop bedacht geweest dat ook de werkingssfeer van artikel 5, lid 2, in geding kon komen, wellicht van hun recht om opmerkingen in te dienen gebruik hadden gemaakt. Een dergelijke gang van zaken acht ik noch opportuun noch juist, en de ongetwijfeld interessante vraag naar het toepassingsgebied van artikel 5, lid 2, dient te wachten tot zich een zaak aandient waarin de nationale rechter uitdrukkelijk vraagt om opheldering op dit punt.

#### **Conclusie**

47. De vraag van de Hoge Raad dient naar mijn mening daarom als volgt te worden beantwoord:

1) Artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten is alleen van toepassing indien er een echt en behoorlijk aangetoond gevaar voor verwarring omtrent de herkomst van de betrokken waren of diensten bestaat.

2) Wanneer een merk een bijzondere onderscheidingskracht bezit, en een derde zonder de toestemming van de merkhouder in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven, een teken gebruikt dat in zodanige mate met het merk overeenstemt dat daardoor de mogelijkheid, het gevaar of de waarschijnlijkheid van associatie met het merk ontstaat, is voor toepassing van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 niet voldoende, dat de onderscheidingskracht van het merk zodanig is dat de mogelijkheid, het gevaar of de waarschijnlijkheid dat die associatie verwarring wekt, niet is uitgesloten.

---

#### **Noten bij conclusie A.-G.**

1: Oorspronkelijke taal: Engels.

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

3: - Arrest van 11 november 1997 (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191).

4: - Punten 18 en 19.

5: - Derde overweging van de considerans.

6: - Alleen relevant voor Engelse tekst.

7: - Idem.

8: - Gehecht aan het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken van 19 maart 1962.

9: - Artikel 13 A van de eenvormige wet.

10: - Arrest Benelux-Gerechtshof van 20 mei 1983, Julien/Verschuere (eveneens bekend als de zaak Union/Union Soleure), zaak A 82/5, Jurispr. 1983, blz. 36.

11: - Bij protocol van 2 december 1992, in werking getreden op 1 januari 1996.

12: - Het SABEL arrest werd gewezen in november 1997.

13: - Punten 18 en 22.

14: - Zie hetgeen ik hierboven in punt 8 opmerkte over de discrepanties tussen de Nederlandse en de Engelse versie van de richtlijn.

15: - Arrest van 29 september 1998, C-39/97.

16: - Geciteerd in punt 4.

17: - Alleen relevant voor Engelse tekst.

18: - Punt 18 van het arrest.

19: - Zie ook arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schufabrik/Klijzen (C-342/97, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie).

20: - Zie het arrest Lloyd, aangehaald in voetnoot 17, punt 26, en de aldaar genoemde eerdere rechtspraak.

21: - Zie mijn conclusie in zaak C-10/89, HAG GF, Jurispr. 1990, blz. I-3711, punt 36.

22: - Zie punten 50 en 51 van mijn conclusie in de zaak SABEL; zie ook punt 20 van mijn conclusie in de zaak Lloyd.

23: - Zie in het bijzonder het arrest HAG II, aangehaald in voetnoot 20, punt 14, en laatstelijk het arrest van 11 november 1997, Loendersloot/Ballantine (C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punten 22-24). Zie ook mijn conclusie in de zaak SABEL, punten 31 en 32.

24: - Verordening van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).

25: - Artikel 8, leden 1 en 2, van de verordening.

26: - Verdrag van Parijs van 20 maart 1983 tot bescherming van de industriële eigendom, herzien te Stockholm op 14 juli 1967.

27: - Artikelen 10 bis, lid 3, sub 1 en 6 bis; zie voorts punt 53 van mijn conclusie in de zaak SABEL/Puma.

28: - PB 1994, L 336, blz. 214.

29: - Artikel 16, lid 1, geciteerd in punt 54 van mijn conclusie in de zaak SABEL/Puma.

30: - Punt 22 van het arrest.

31: - Punt 23 van het arrest.

32: - Aangehaald in voetnoot 18.

33: - Canon, dictum.

34: - Lloyd, dictum.

35: - Zie SABEL arrest, punt 22, Canon arrest, punt 17 en Lloyd arrest, punt 19.

36: - Zie punten 15-19 en 22 van het arrest.

37: - Punt 24 van het arrest.

38: - Zie voorts punten 38 en 39 van mijn conclusie in de zaak SABEL.

39: - Artikel 4, lid 4, sub a, geeft de lidstaten de mogelijkheid om te bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, kan worden nietigverklaard in dezelfde omstandigheden als worden genoemd in artikel 5, lid 2.

40: - Hierboven geciteerd onder punt 4.

41: - Hierboven geciteerd onder punt 9.