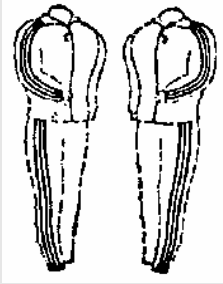
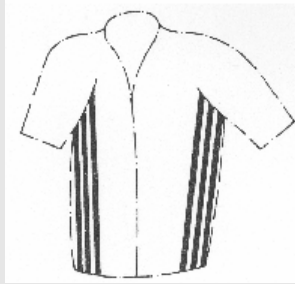


Hoge Raad, 12 oktober 2001, Adidas v Fitnessworld*Benelux merk 0001340**Int. Reg. 414034**Benelux merk 325509**Perfetto***MERKENRECHT****Bescherming tegen verwatering bij soortgelijke waren?**

Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over de vraag of de verwijzing in art. 5 lid 2 van de Richtlijn (...) naar ongelijksoortige waren of diensten, is bedoeld als een beperking (...) dan wel of deze verwijzing slechts wil beklemtonen dat de ruimte om zich tegen verwatering te verzetten óók (...) bestaat als het om ongelijksoortige waren of diensten gaat

Het Hof heeft kennelijk en niet onbegrijpelijk de stellingen van Adidas in dit geding aldus opgevat dat zij zich mede verzet tegen gebruik van een met haar merk overeenstemmend teken onder omstandigheden als bedoeld in art. 5 lid 2 van de Richtlijn, hierna kortheidshalve aan te duiden als verwatering van een merk. Aldus wordt de vraag aan de orde gesteld welke ruimte art. 5 lid 2 van de Richtlijn biedt voor bestrijding van verwatering in evenbedoelde zin van bekende merken. Centraal staat daarbij de vraag of de verwijzing in art. 5 lid 2 van de Richtlijn, en daarmee die in art. 13 A lid 1 sub c. BMW, naar ongelijksoortige waren of diensten, is bedoeld als een beperking - in die zin dat de betreffende regels dus niet mogen worden toegepast als het gaat om gebruik van conflicterende tekens voor soortgelijke waren of diensten -, dan wel of deze verwijzing slechts wil beklemtonen dat de ruimte om zich tegen verwatering te verzetten óók ("zelfs" zoals rov. 20 van het arrest HvJEG 11 november 1997, nr. C-251/95 (Sabèl/Puma), Jurispr. 1997, p. I-6191, NJ 1998, 523, vermeldt) bestaat als het om ongelijksoorti-

ge waren of diensten gaat, en dus (juist) niet beperkt is tot het geval dat de betreffende tekens voor soortgelijke waren worden gebruikt. Hierbij valt te bedenken dat de in art. 5 lid 2 Richtlijn neergelegde uitbreiding van de beschermingsomvang van merken facultatief is en derhalve niet in de wetgeving van alle Lid-staten behoeft te zijn geïmplementeerd. Denkbaar is ook dat de samenhang tussen het bepaalde in de leden 1 en 2 van art. 5 Richtlijn aldus begrepen moet worden dat, indien gebruik door een derde van een teken met de kenmerken en onder de omstandigheden, genoemd in art. 5 lid 2 Richtlijn plaatsvindt ten nadele van een bekend merk, doch voor gelijksoortige waren, gevaar voor verwarring in de zin van art. 5 lid 1 sub b. gegeven is

Teken als versiering?

Hoge Raad stelt prejudiciële vraag over gewicht van de omstandigheid dat het publiek een teken louter als versiering opvat voor de inbreukvraag

(...), nu het Hof met de gewraakte overweging omtrent het gebruik door FWT van het twee-strepen-motief enkel als versiering klaarblijkelijk heeft bedoeld dat het in aanmerking komende publiek dat motief louter als versiering en dus niet als merk zal opvatten; die overweging dient immers te worden begrepen in verband met de eerdere vaststelling van het Hof dat een dergelijk motief in de loop der jaren hier te lande regelmatig is gebruikt als versiering van sportkleding.

3.14. Of en in hoeverre die opvatting van het publiek van invloed is op het antwoord op de vraag of van merkinbreuk sprake is in een geval waarin de gestelde inbreuk gelegen is in verwatering in meerbedoelde zin zal de Hoge Raad eveneens bij wijze van prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen voorleggen. (...). Indien het als inbreukmakend aangevochten teken in een dergelijk geval door het in aanmerking komende publiek louter als versiering wordt opgevat, welk gewicht komt bij de vraag naar de overeenstemming tussen merk en teken dan toe aan die omstandigheid?

Vindplaatsen: LJN: [ZC3688](#); BIE 2002, nr. 70; NJ 2002, 12

Hoge Raad, 12 oktober 2001

(F.H.J. Mijnsen, A.E.M. van der Putt-Lauwers, H.A.M. Aaftink, O. de Savornin Lohman en E.J. Numann)

Nr. C98/348HR

in de zaak van:

de vennootschap naar Duits recht

1. ADIDAS A.G.

2. ADIDAS BENELUX B.V., gevestigd te Etten-Leur, EISERESSEN tot cassatie,

Advocaat: aanvankelijk mr. S. de Wit,

thans mr. R.S. Meijer,

t e g e n

de vennootschap naar Engels recht: private limited company FITNESSWORLD TRADING LTD., statu-

tair gevestigd te Engeland, in Nederland kantoorhoudende te Almere,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. E.D. Vermeulen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiseressen tot cassatie - verder tezamen ook te noemen: Adidas - hebben bij exploit van 4 september 1997 verweerster in cassatie - verder te noemen: FWT - in kort geding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te Zwolle en gevorderd:

1. FWT te gebieden in de Benelux te staken en gestaakt te houden het gebruik van het teken, dat bestaat uit het drie-strepen-beeldmerk of enig ander teken, dat overeenstemt met het drie-strepen-motief van Adidas, zoals het door FWT gebezigde twee-strepen-motief zoals aangebracht op de kledingstukken die vermeld staan op de hierbij betekende lijst, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van €10.000,- voor iedere keer dat gedaagde in strijd met dit gebod handelt en te vermeerderen met een dwangsom van ? 5.000,- per dag, voor iedere dag dat een bepaalde inbreuk voortduurt;

2. FWT te bevelen binnen vijf dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan de raadsliden van Adidas ter beschikking te hebben gesteld (justificatoire) bescheiden waaruit blijkt:

- van welke afnemer(s) - namen en volledige adres gegevens - orders zijn binnen gekomen en voor welke inbreukmakende kledingstukken;

- hoeveel inbreukmakende kledingstukken in totaal zijn georderd, uitgesplitst naar type;

- hoeveel inbreukmakende kledingstukken zijn verkocht, uitgesplitst naar type;

- hoeveel inbreukmakende kledingstukken thans nog in voorraad zijn, uitgesplitst naar type;

- de inkoopprijs en verkoopprijs (verkoopprijs alleen indien gewijzigd t.o.v. de prijslijst d.d. 15 mei 1997) van de inbreukmakende kledingstukken, uitgesplitst naar type; en

3. FWT te bevelen binnen veertien dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis schriftelijk aan de raadsliden van Adidas bekend te maken de winst die FWT gemaakt heeft bij het verkopen van de inbreukmakende waren, waarbij de winst volgens de navolgende formule wordt berekend:

Winst is: (verkoopprijs exclusief importheffing en BTW) - inkoopprijs exclusief BTW + kostenopslag van 15% van de inkoopprijs);

4. FWT te bevelen binnen zeven dagen nadat de 'winst' schriftelijk aan Adidas bekend is gemaakt, 70% van de 'winst' ten titel van voorschot op de schadevergoeding aan Adidas te betalen; en

5. FWT te bevelen om een door FWT te betalen, maar door Adidas aan te wijzen register-accountant, uiterlijk twee weken na de schriftelijke opgave, zoals hierboven onder 3 geformuleerd, in staat te stellen te controleren of FWT op juiste en volledige wijze de informatie heeft verschaft waartoe gedaagde is veroordeeld; en

6. FWT te bevelen om binnen vijf dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan Adidas als zijnde haar eigendom af te geven alle inbreukmakende roerende zaken, welke in het bezit van FWT zijn; en

7. FWT te bevelen om binnen vijf dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan haar afnemers aan de hand van de door Adidas opgestelde brief, zoals geformuleerd onder punt 10, aan te geven dat en waarom er een recall is en stopzetting van levering is, van de in de aangehechte lijst vermelde kleding; en

8. te bepalen dat FWT een direct opeisbare dwangsom verbeurt van €50.000,- indien blijkt, dat niet (volledig) door FWT is voldaan aan het onder 2, 3, 4, 5, 6 en 7 gevorderde, te vermeerderen met een dwangsom van ? 5.000,- per dag, dat FWT volhardt in de niet-naleving na het gevorderde; en

9. FWT te veroordelen tot betaling van de somma van ? 2.000,- terzake de door Adidas gemaakte buitengerechtelijk gemaakte kosten.

FWT heeft de vordering bestreden.

De President van de Rechtbank heeft bij vonnis van 3 oktober 1997 de vorderingen toegewezen met dien verstande dat FWT een direct opeisbare dwangsom van ? 5.000,- verbeurt voor iedere dag dat FWT niet (volledig) aan de gegeven bevelen en veroordeling voldoet, met een maximum van in totaal ? 1.000.000,-.

Tegen dit vonnis heeft FWT hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Arnhem.

Bij arrest van 18 augustus 1998 heeft het Hof het vonnis waarvan beroep vernietigd en opnieuw rechtdoende de vorderingen van Adidas afgewezen.

Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het Hof heeft Adidas beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

FWT heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor Adidas toegelicht door haar advocaat en mr. L.M. Schreuders-Ebbekink, advocaat bij de Hoge Raad, en voor FWT door mr. J.J. Brinkhof, advocaat te Amsterdam.

De [conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper](#) strekt tot aanhouding van de procedure in cassatie en tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie over de in alinea 32 van zijn conclusie samengevat weergegeven punten.

3. Beoordeling van het middel

3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Eiseres tot cassatie sub 1 is ingevolge Benelux- en internationale inschrijvingen rechthebbende op een beeldmerk, gevormd door een uit drie strepen bestaand motief voor een aantal kledingsoorten. Eiseres tot cassatie sub 2 is voor het Beneluxgebied exclusief licentiehoudster van eiseres sub 1 voor wat betreft dat merk;

(ii) Elk van de onder (i) bedoelde inschrijvingen wordt gekarakteriseerd doordat aan de zijkant en over de gehele lengte van het kledingstuk drie verticaal parallellopende en fel opvallende strepen van dezelfde breedte voorkomen, welk motief in verschillende kleurcombinaties en in verschillende groottes kan worden uitgevoerd, met dien verstande dat het steeds contrasteert met de basiskleur van het kledingstuk;

(iii) FWT brengt onder de naam Perfitto fitnesskleding in het verkeer en treedt op als importeur van Perfitto Sportswear Inc. Een aantal van de door FWT aangeboden kledingstukken is voorzien van een twee-strepenmotief. Deze strepen lopen parallel, zijn van gelijke breedte, contrasteren met de hoofdkleur en zijn aangebracht op de zijnaden van de kleding;

(iv) Het drie-strepenmerk van Adidas is een sterk merk en het geniet algemene bekendheid.

3.2. Aan haar hiervoor onder I vermelde vorderingen heeft Adidas ten grondslag gelegd dat, door het door FWT ten verkoop aanbieden van de kleding met het twee-strepenmotief, het gevaar bestaat dat het in aanmerking komende publiek in verwarring zou raken bij het aanschouwen van die kledingstukken, in diër voege dat het publiek de kledingstukken zou kunnen associëren met sport- en vrijetijdskleding van Adidas die is voorzien van het drie-strepenmerk, alsmede dat FWT aanhaakt bij de bekendheid en populariteit van het drie-strepenmerk en dat de exclusiviteit van dat beeldmerk van Adidas zou kunnen worden aangetast.

3.3. Het Hof heeft de vorderingen van Adidas afgewezen, waartoe het - voor zover in cassatie van belang - heeft overwogen:

"5.10 Uitgaande van het beginsel dat bij grote bekendheid van een merk het gebruik van een daarmee overeenstemmend teken eerder de mogelijkheid van verwarring meebrengt, acht het Hof in het onderhavige geval voorshands toch geen verwarringsgevaar aanwezig. Het in aanmerking komende publiek waarop Adidas zich richt, is vooral het publiek dat graag gezien wil worden in exclusieve en duurder merkleding. Dit publiek weet precies dat Adidas zich onderscheidt door het drie-strepen-motief en zal daarom niet in verwarring komen als het kledingstukken met twee strepen ziet, zoals de door Fitnessworld verhandelde sport- en vrijetijdskleding, ook al zijn daarop de twee strepen op dezelfde wijze aangebracht als de drie strepen van Adidas. Alleen de drie strepen worden in verbinding gebracht met Adidas. Het verschil tussen twee en drie strepen is eenvoudig vast te stellen, zeker bij het kopen van kleding, omdat dit doorgaans niet haastig of gedachteloos zal geschieden. Daarbij acht het Hof bij een globale beoordeling van de totaalindruk de aanwezigheid van drie strepen een onderscheidend en dominerend bestanddeel.

5.11 Voorts overweegt het Hof dat, zoals Fitnessworld aan de hand van (...) producties vooralsnog voldoende aannemelijk heeft gemaakt, het strepen-motief van twee verticale parallelle strepen aan de zijnaden en contrasterend met de onderkleur, in de loop der jaren in Nederland regelmatig is gebruikt als versiering van (sport)kleding. Dan gaat het niet aan dat Adidas, die voor haar merk een drie-strepen-motief heeft gekozen, tracht het strepen-motief te monopoliseren. Dit heeft Adidas blijkens door haar overgelegde producties sinds 1996 - en naar zij stelt ook eerder - op actieve wijze geprobeerd. Het monopoliseren kan zeker niet in het onderhavige geval waarin het twee-strepen-motief enkel is gebruikt als versiering en niet als merk, waar de door Fitnessworld verhandelde sportkleding (bijna)

steeds voorzien is van het merk Perfitto. Het Hof verwerpt de stelling van Adidas dat dit gebruik leidt tot verwatering van haar merk en dat zij door dit gebruik, waarvoor Fitnessworld geen geldige reden heeft, schade lijdt. Immers, nu het strepen-motief een regelmatig gebruikt motief voor de versiering van sportkleding is, heeft Fitnessworld een geldige reden om dit motief te gebruiken, tenzij sprake zou zijn van overeenstemming met het merk van Adidas, welke overeenstemming het Hof echter voorshands niet aannemelijk acht."

3.4. Adidas bestrijdt de uitspraak van het Hof met een reeks klachten, die in twaalf onderdelen uiteenvallen. De klachten onder II richten zich tegen rov. 5.10 van het bestreden arrest, die onder III en IV tegen rov. 5.11. Het onder I vermelde bevat geen klacht.

3.5. De onderdelen II.2 sub a. en b. behelzen de klacht dat het Hof geen, dan wel een onbegrijpelijke toepassing heeft gegeven aan het in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen neergelegde beginsel dat het gevaar voor verwarring tussen een merk en een daarmee overeenstemmend teken groter is, naarmate het merk, bijvoorbeeld door een grotere bekendheid, een grotere onderscheidende kracht bezit.

3.6. Voor zover het middel klaagt dat het Hof het bedoelde beginsel heeft miskend, mist het feitelijke grondslag, nu het Hof dat nu juist met zoveel woorden tot uitgangspunt heeft genomen.

3.7. Voor zover wordt geklaagd over onbegrijpelijkheid van 's Hofs oordeel op dit punt zal de Hoge Raad de beantwoording van de hierna te noemen prejudiciële vragen afwachten, gelet op de samenhang tussen de daarin aan de orde gestelde rechtsvragen en de motivering die het Hof aan zijn hier bestreden oordeel heeft gegeven.

3.8. De overige onderdelen sub II.2 verdedigen de stelling dat de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van merkenrecht der lidstaten (hierna: de Richtlijn), althans voor wat betreft (zeer) bekende merken en/of merken met een groot onderscheidend vermogen, ook buiten aanwezigheid van verwarringsgevaar bescherming biedt in die gevallen waarin ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Deze klachten hangen samen met die onder III.4 sub a. en b., die erop neerkomen dat het Hof ten onrechte in de stellingen van Adidas een beroep op aantasting van haar merk buiten het geval van verwarringsgevaar heeft gelezen, dan wel, zoals deze klachten blijkens de daarop gegeven toelichting moeten worden verstaan, dat het Hof bij zijn beoordeling van het verwarringsgevaar de betekenis van art. 5 lid 2 van de Richtlijn heeft miskend.

3.9. Het Hof heeft kennelijk en niet onbegrijpelijk de stellingen van Adidas in dit geding aldus opgevat dat zij zich mede verzet tegen gebruik van een met haar merk overeenstemmend teken onder omstandigheden als bedoeld in art. 5 lid 2 van de Richtlijn, hierna kortheidshalve aan te duiden als verwatering van een merk.

3.10. Aldus wordt de vraag aan de orde gesteld welke ruimte art. 5 lid 2 van de Richtlijn biedt voor bestrijding van verwatering in evenbedoelde zin van bekende merken. Centraal staat daarbij de vraag of de verwijzing in art. 5 lid 2 van de Richtlijn, en daarmee die in art. 13 A lid 1 sub c. BMW, naar ongelijksoortige waren of diensten, is bedoeld als een beperking - in die zin dat de betreffende regels dus niet mogen worden toegepast als het gaat om gebruik van conflicterende tekens voor soortgelijke waren of diensten -, dan wel of deze verwijzing slechts wil beklemtonen dat de ruimte om zich tegen verwatering te verzetten óók ("zelfs" zoals rov. 20 van het arrest HvJEG 11 november 1997, nr. C-251/95 (Sabèl/Puma), Jurispr. 1997, p. I-6191, NJ 1998, 523, vermeldt) bestaat als het om ongelijksoortige waren of diensten gaat, en dus (juist) niet beperkt is tot het geval dat de betreffende tekens voor soortgelijke waren worden gebruikt. Hierbij valt te bedenken dat de in art. 5 lid 2 Richtlijn neergelegde uitbreiding van de beschermingsomvang van merken facultatief is en derhalve niet in de wetgeving van alle Lid-staten behoeft te zijn geïmplementeerd.

3.11. Denkbaar is ook dat de samenhang tussen het bepaalde in de leden 1 en 2 van art. 5 Richtlijn aldus begrepen moet worden dat, indien gebruik door een derde van een teken met de kenmerken en onder de omstandigheden, genoemd in art. 5 lid 2 Richtlijn plaatsvindt ten nadele van een bekend merk, doch voor gelijksoortige waren, gevaar voor verwarring in de zin van art. 5 lid 1 sub b. gegeven is.

3.12. De Hoge Raad zal het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bij wijze van prejudiciële vraag verzoeken art. 5 van de Richtlijn op dit punt uit te leggen.

3.13. De klacht onder III.4 sub c. mist feitelijke grondslag, nu het Hof met de gewraakte overweging omtrent het gebruik door FWT van het twee-strepen-motief enkel als versiering klaarblijkelijk heeft bedoeld dat het in aanmerking komende publiek dat motief louter als versiering en dus niet als merk zal opvatten; die overweging dient immers te worden begrepen in verband met de eerdere vaststelling van het Hof dat een dergelijk motief in de loop der jaren hier te lande regelmatig is gebruikt als versiering van sportkleding.

3.14. Of en in hoeverre die opvatting van het publiek van invloed is op het antwoord op de vraag of van merkinbreuk sprake is in een geval waarin de gestelde inbreuk gelegen is in verwatering in meerbedoelde zin zal de Hoge Raad eveneens bij wijze van prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen voorleggen.

3.15. Of het Hof vervolgens een juiste maatstaf heeft aangelegd voor de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens, hier dus in de zin van art. 5 lid 2 Richtlijn, is mede afhankelijk van het antwoord op de met betrekking tot de uitleg van art. 5 te stellen prejudiciële vragen. De behandeling van de tegen 's Hof's oordeel gerichte klachten III.4 sub d. en e. zal daarom worden aangehouden.

3.16. Het middel klaagt er in onderdeel II.2 sub f. en g. over dat het Hof een onjuiste maatstaf heeft gehanteerd

voor de beoordeling van het in aanmerking komende publiek, althans zijn oordeel dienaangaande ontoereikend heeft gemotiveerd. Ook de behandeling van deze klachten zal worden aangehouden tot na de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot na te melden vragen.

4. Omschrijving van de feiten waarop de door het HvJEG te geven uitleg moet worden toegepast

De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 3.1 vermelde feiten, waarvan te dezen moet worden uitgegaan.

5. Vragen van uitleg

De vragen van uitleg van de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, waarvan de Hoge Raad beantwoording door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen nodig acht voor zijn beslissing op het cassatieberoep, zijn de volgende:

1.a. Dient art. 5 lid 2 van de Richtlijn aldus te worden uitgelegd dat ingevolge een nationale wet waarin die bepaling is geïmplementeerd de houder van een in de desbetreffende Lid-staat bekend merk zich ook kan verzetten tegen het gebruik van het merk of een daarmee overeenstemmend teken, op de wijze en onder de omstandigheden als daar bedoeld, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven?

b. Indien het antwoord op vraag 1.a. ontkennend luidt: moet, in het geval in een nationale wet de bepaling van art. 5 lid 2 van de Richtlijn is geïmplementeerd, het in art. 5 lid 1 onder b. van de Richtlijn bedoelde begrip "gevaar voor verwarring" aldus worden uitgelegd dat daarvan sprake is, indien een ander dan de merkhouder een bekend merk of een daarmee overeenstemmend teken, op de wijze en onder de omstandigheden als in art. 5 lid 2 van de Richtlijn bedoeld, gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven?

2. Indien het antwoord op vraag 1.a. bevestigend luidt:

a. Dient de vraag naar de overeenstemming tussen het merk en het teken in een dergelijk geval te worden beoordeeld aan de hand van een andere maatstaf dan die van de (directe of indirecte) herkomstverwarring: en zo ja, volgens welke maatstaf?

b. Indien het als inbreukmakend aangevochten teken in een dergelijk geval door het in aanmerking komende publiek louter als versiering wordt opgevat, welk gewicht komt bij de vraag naar de overeenstemming tussen merk en teken dan toe aan die omstandigheid?

6. Beslissing

De Hoge Raad:

verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de hiervoor onder 5. geformuleerde vragen uitspraak te doen; houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Conclusie Advocaat-Generaal Huydecoper

Inleiding, feiten en procesverloop

1) Deze zaak is een volgend hoofdstuk in de ontwikkeling van het "geharmoniseerde" Europese merkenrecht. De strepen van Adidas blijven tot interessante vragen leiden. De procedure tussen Adidas en Marca Mode, waarin de Hoge Raad in 1998 1A prejudiciële vragen heeft gesteld aan het Hof van Justitie (hierna gewoonlijk aan te duiden als: HvJEG. De door de Hoge Raad gestelde vragen zijn inmiddels door het HvJEG beantwoord 2A, is nog niet eens afgelopen, of Adidas staat al weer op haar strepen voor dit college. De feiten zijn nagenoeg gelijk aan die in Adidas/Marca.

2) Adidas AG, eiseres tot cassatie sub 1, is ingevolge inschrijvingen bij het Benelux Merkenbureau en bij het Internationale Bureau voor de Bescherming van Industriële Eigendom merkhoudster van een drie-strepen-beeldmerk voor een aantal kledingsoorten. Adidas Benelux BV, eiseres tot cassatie sub 2, is voor wat betreft de Benelux exclusief licentienemster van Adidas AG. Eiseressen sub 1 en 2 worden hierna tezamen aangeduid als "Adidas" 3A. Elk van voornoemde depots wordt gekarakteriseerd, doordat aan de zijkant en over de gehele lengte van het kledingstuk drie verticaal en parallellopende en fel opvallende strepen van dezelfde breedte voorkomen, welk motief in verschillende kleurencombinaties en in verschillende groottes kan worden uitgevoerd, met dien verstande dat het steeds contrasteert met de voorhanden basiskleur. Verweerster in cassatie (hierna: FWT) brengt onder de naam Perfetto fitnesskleding in het verkeer en treedt als importeur van Perfetto Sportswear Inc. op. Een aantal van de door FWT aangeboden kledingstukken is uitgerust met een twee-strepen-motief. Deze strepen lopen parallel, zijn van gelijke breedte, contrasteren met de hoofdkleur, en zijn aangebracht op de zijnaden van de kleding. 4A

3) Adidas heeft FWT in kort geding gedagvaard, en gevorderd dat FWT zou worden geboden in de Benelux elke inbreuk op - kort gezegd - het driestrepen-beeldmerk te staken, met een aantal gebruikelijke nevenvorderingen. De grond van de vordering was het gevaar dat het in aanmerking komende publiek in verwarring zou raken bij het aanschouwen van de inbreukmakende kledingstukken in dier voege dat het publiek de kledingstukken zou kunnen associëren met sport- en vrijetijdskleding van Adidas, welke is voorzien van het drie-strepen-beeldmerk, en: dat FWT aanhaakt bij de bekendheid en populariteit van het driestrepen-beeldmerk; en dat de exclusiviteit van het beeldmerk van Adidas zou kunnen worden aangetast. 5A FWT heeft verweer gevoerd. De President heeft bij vonnis van 3 oktober 1997 het gevorderde gebod toegewezen (zie rov. 3.3 t/m 3.7). Daartoe oordeelde de President dat juist het feit dat het drie-strepen-motief van algemene bekendheid is, maakt dat des te eerder moet worden aangenomen, dat - indien het publiek met daarop gelijkende tekens geconfronteerd wordt - associatie en verwarring mogelijk is (rov. 3.3); dat het merk van Adidas niet is verwaterd (rov. 3.4) en dat de Perfetto kleding inbreuk maakt op de merkrechten van

Adidas, aangezien sprake is van overeenstemmende tekens die worden gebruikt voor dezelfde waren (rov. 3.5 en 3.6). De President heeft ook de nevenvorderingen merendeels toegewezen.

4) Van dit vonnis is FWT, onder aanvoering van 14 grieven, in hoger beroep gekomen. Het Hof heeft één van de grieven gegrond bevonden, het bestreden vonnis vernietigd- en de vorderingen van Adidas alsnog afgewezen. Daartoe overwoog het Hof:

"5.10 (...) Uitgaande van het beginsel dat bij grote bekendheid van een merk het gebruik van een daarmee overeenstemmend teken eerder de mogelijkheid van verwarring meebrengt acht het Hof in het onderhavige geval voorshands toch geen verwarringsgevaar aanwezig. Het in aanmerking komende publiek waarop Adidas zich richt, is vooral het publiek dat graag gezien wil worden in exclusieve en duurder merkkleding. Dit publiek weet precies dat Adidas zich onderscheidt door het drie-strepen-motief en zal daarom niet in verwarring komen als het kledingstukken met twee strepen ziet, zoals de door Fitnessworld verhandelde sport- en vrijetijdskleding, ook al zijn daarop de twee strepen op dezelfde wijze aangebracht als de drie strepen van Adidas. Alleen de drie strepen worden in verbinding gebracht met Adidas. Het verschil tussen twee en drie strepen is eenvoudig vast te stellen, zeker bij het kopen van kleding, omdat dit doorgaans niet haastig of gedachteloos zal geschieden. Daarbij acht het Hof bij een globale beoordeling van de totaalindruk de aanwezigheid van drie strepen een onderscheidend en dominerend bestanddeel.

5.11 Voorts overweegt het Hof dat, zoals Fitnessworld aan de hand van producties vooralsnog voldoende aannemelijk heeft gemaakt, het strepen-motief van twee verticale parallelle strepen aan de zijnaden en contrasterend met de onderkleur, in de loop der jaren in Nederland regelmatig is gebruikt als versiering van (sport)kleding. Dan gaat het niet aan dat Adidas, die voor haar merk een drie-strepen-motief heeft gekozen, tracht het strepen-motief te monopoliseren. Dit heeft Adidas blijkens door haar overgelegde producties sinds 1996 - en naar zij stelt ook eerder - op actieve wijze geprobeerd. Het monopoliseren kan zeker niet in het onderhavige geval waarin het twee-strepen-motief enkel is gebruikt als versiering en niet als merk, waar de door Fitnessworld verhandelde sportkleding (bijna) steeds voorzien is van het merk Perfetto. Het Hof verwerpt de stelling van Adidas dat dit gebruik leidt tot verwatering van haar merk en dat zij door dit gebruik, waarvoor Fitnessworld geen geldige reden heeft, schade lijdt. Immers, nu het strepen-motief een regelmatig gebruikt motief voor de versiering van sportkleding is, heeft Fitnessworld een geldige reden om dit motief te gebruiken, tenzij sprake zou zijn van overeenstemming met het merk van Adidas, welke overeenstemming het Hof echter voorshands niet aannemelijk acht."

5) Van dit arrest is Adidas tijdig, dat wil zeggen binnen de termijn van art. 295 lid 4 Rv, in cassatie gekomen. Adidas heeft in haar cassatiemiddel drie klachten aangevoerd, die weer in subklachten uiteenvallen. FWT heeft verweer gevoerd. Het standpunt van beide partij-

en is door hun advocaten schriftelijk toegelicht. Namens Adidas is nog gerepliceerd en namens FWT nog gedupliceerd.

Bespreking van het cassatiemiddel

6) Het middel bevat, zoals ik het lees, klachten op de volgende vier thema's:

a) Het Hof zou ten onrechte (uitsluitend) hebben beoordeeld of op grond van de gelijkenis tussen de in geding zijnde tekens verwarringsgevaar aannemelijk is; en althans geldt dat verwarringsgevaar had moeten worden aangenomen, gezien de (grote) bekendheid van de merken van Adidas en het (grote) onderscheidend vermogen van die merken; waaraan niet zou mogen afdoen dat het relevante publiek, naar het oordeel van het Hof (en in mijn samenvatting) bovengemiddeld in staat is om het driestrepen-merk van Adidas te herkennen en om andere tekens, waaronder met name tekens die niet worden gekenmerkt door drie strepen, daarvan te onderscheiden (onderdelen II.2 sub a) en b)).

b) Het Benelux-merkenrecht, uitgelegd overeenkomstig Richtlijn EG 89/104 6A, zou althans voor wat betreft (zeer) bekende merken en/of merken met een groot onderscheidend vermogen, ook buiten aanwezigheid van verwarringsgevaar bescherming bieden in die gevallen waarin ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (onderdelen II.2 sub b) (slot), sub c), d), e) en sub f) (slot)).

c) Het Hof zou ten onrechte in de stellingen van Adidas een beroep op aantasting van haar merk buiten het geval van verwarringsgevaar hebben gelezen, onderdeel III.4 sub a) en b); en het Hof zou overigens ten onrechte gewicht hebben toegekend aan het feit dat FWT een motief dat gekenmerkt wordt door twee strepen "enkel gebruikt als versiering en niet als merk", onderdeel III.4 sub c) en sub d).

d) Het Hof zou een onjuist uitgangspunt hebben gekozen bij de beoordeling van het in aanmerking te nemen publiek, onderdeel II.2 sub f).

Ik zal deze argumenten (min of meer) in de aangegeven volgorde bespreken. Tot slot, in al. 40, bespreek ik kort onderdeel IV 7A.

Ad a): verwarringsgevaar in verband met bekendheid en onderscheidend vermogen

7) Rondom de totstandkoming van de Richtlijn en de implementatie daarvan in de Eenvormige Beneluxwet op de Merken 8A (hierna: BMW) heeft een strijd gewoed tussen twee richtingen, waar het gaat om de maatstaf voor de beoordeling van de mate van overeenstemming tussen een merk en een daarop gelijkend teken, om vast te stellen of op het merkrecht inbreuk wordt gemaakt. De twee "kampen" uit deze strijd kunnen worden gekenschetst met de trefwoorden "verwarring" en "associatie" 9A.

In de zaak Adidas/Marca, waarin de in voetnoten 1 en 2 al genoemde arresten HR 20 november 1998, NJ 1999, 134 en HvJEG 22 juni 2000, NJ 2000, 712, Jur. 2000-1, p. 4861 e.v. zijn geweest, is deze strijd voor het belangrijkste deel beslist. De conclusie van A-G Bakels vóór het arrest van de Hoge Raad geeft een overzicht-

lijk en helder resumé van de ontwikkelingen in deze strijd tot aan de betreffende arresten.

8) Ofschoon daarmee niet geheel over één kam te scheeren, vertoont deze strijd veel raakpunten met de reeds lang onderwerp van debat vormende vraag of merken uitsluitend, of primair, bescherming verdienen tegen gebruik dat het debiet van de merkhouder aantast door te suggereren dat waren of diensten van een derde in enige relatie tot de merkhouder staan - waarbij dus zgn. "herkomstverwarring" aanwezig is; dan wel of ook bescherming kan of moet worden verleend tegen gebruik waardoor van het onderscheidend vermogen van het merk onbehoorlijk wordt geprofiteerd, of waardoor dat onderscheidend vermogen wordt aangetast (deze verschijnselen worden wel aangeduid met de trefwoorden "aanhaken" en "verwateren". Bij deze verschijnselen is niet noodzakelijkerwijs sprake van (herkomst)verwarring ten aanzien van de betrokken waren of diensten). Zie voor een recente bespreking van deze verschijnselen, en van de beoordeling daarvan naar Beneluxrecht en naar (geharmoniseerd) Europees recht Casparie-Kerdel, EIPR 2001, p. 185 e.v. (waarin overigens het verschijnsel "aanhaken" nauwelijks aandacht krijgt). Het probleem geeft, zoals hoger al gezegd, al vele jaren aanleiding tot discussie; zie daarover bijvoorbeeld van Nieuwenhoven Helbach, oratie 1966, p. 18-23.

9) Het arrest HvJEG 22 juni 2000 maakt op een wijze die voor verder misverstand maar een minimum aan ruimte laat, duidelijk dat de maatstaf volgens welke merkinbreuk aan de hand van art. 5 lid 1 sub b) van de Richtlijn - en daarmee, zoals aanstonds te bespreken, ook art. 13 A lid 1 sub b) BMW - moet worden beoordeeld, die is van (gevaar voor) daadwerkelijke verwarring bij het publiek als gevolg van de gelijkenis tussen de in het conflict betrokken tekens. Blijkens rov. 39 van het arrest is voor de beoordeling van inbreuk als bedoeld in het aangehaalde artikel van de Richtlijn (en dus ook van de BMW), noodzakelijk "positieve vaststelling van verwarringsgevaar, waarvan het bewijs moet worden geleverd". Het feit dat de rechter gevaar van associatie in enge zin 10A aanwezig acht, levert, blijkens dezelfde rov., geen gegrond vermoeden op dat er verwarringsgevaar aanwezig is. Rov. 41 van het arrest verduidelijkt nader dat merken met een - in het bijzonder door hun bekendheid - grote onderscheidingskracht een ruimere bescherming genieten dan merken met een geringere onderscheidingskracht; maar dat de bekendheid van het merk geen vermoeden van verwarringsgevaar rechtvaardigt, enkel omdat er associatiegevaar zou bestaan.

BenGH 2 oktober 2000, NJ 2001, 246 m.nt. DWFV, rov. 16 en 17, bevat zeer sterke aanwijzingen dat (ook) art. 13 A lid 1 sub b) BMW zo moet worden uitgelegd, als in de rechtspraak van het HvJEG met betrekking tot art. 5 lid 1 sub b) van de Richtlijn is gebeurd.

10) Deze beslissingen dateren van (ruim) na het uitbrengen van de cassatiedagvaarding. Daarmee kon bij het opstellen van het cassatiemiddel dan ook geen rekening worden gehouden. Intussen laten die beslissingen geen ruimte om te betwijfelen dat het (Ge-

rechts)hof in het in deze zaak bestreden arrest, met juistheid de vorderingen gericht op inbreuk zoals bedoeld in art. 13 A lid 1 sub b) BMW, heeft beoordeeld met toepassing van de maatstaf van (herkomst)verwarring. Voorzover het middel ertoe strekt dat daarbij een andere maatstaf had moeten worden toegepast, kan het daarom niet slagen.

11) In het verwijzingsarrest van de Hoge Raad van 20 mei 1998 inzake Adidas/Marca is in rov. 3.4.2 onder ogen gezien dat art. 5 lid 1 sub b) van de Richtlijn, gezien de samenhang met art. 5 lid 2 van de Richtlijn, de ruimte laat voor een zodanige uitleg van het begrip "verwarring, inhoudend de mogelijkheid van associatie" uit het eerstgenoemde artikel, dat met name bij bekende merken ook van inbreuk in de zin van art. 5 lid 1 sub b) sprake zou kunnen zijn wanneer door gebruik van een met het merk gelijkenis vertonend teken ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit, of afbreuk gedaan zou worden aan, het onderscheidend vermogen van het merk, ook zonder dat van directe of indirecte (herkomst)verwarring 11A sprake zou hoeven te zijn.

12) In het arrest van het HvJEG van 22 juni 2000 wordt niet met zoveel woorden aangegeven dat art. 5 lid 1 sub b) van de Richtlijn niet zo mag worden uitgelegd. Ik leid dat echter wel uit de beslissing af. Het HvJEG stelt in rov. 23 voorop dat in die zaak in de eerdere instanties niet was gesteld dat aan de voorwaarden voor toepassing van art. 5 lid 2 van de Richtlijn was voldaan, en overweegt in aansluiting daarop in rov. 24 dat dan uitlegging van art. 5 lid 2 voor een nuttig antwoord op de vraag (betreffende de uitleg van art. 5 lid 1 sub b)) niet nodig is. Vervolgens refereert het HvJEG niet meer aan een mogelijkheid om art. 5 lid 1 sub b) in die zin verruimd uit te leggen, dat het in art. 5 lid 2 tot uitdrukking komende beginsel ook op art. 5 lid 1 sub b) zijn weerslag heeft. Rov. 36 van het arrest zegt daarentegen dat de in de eerdere rov. gegeven beperkte uitleg van art. 5 lid 1 sub b) - waarbij, zoals zojuist in al. 9 aangegeven, de eis wordt gesteld van "positieve vaststelling van verwarringsgevaar" - niet met art. 5 lid 2 in strijd is.

Deze gedachtegang is niet te verenigen met de eerste stelling die in de onderdelen II.2 sub c) t/m e) van het middel verdedigd wordt (in de eerder gegeven omschrijving daarvan: de gedachte dat verwarring in de zin van art. 5 lid 1 sub b) van de Richtlijn ook zou kunnen bestaan wanneer een bekend, sterk onderscheidend merk en een teken zodanige gelijkenis vertonen, dat daardoor van ongerechtvaardigd profiteren van, of afbreuk doen aan de onderscheidende kracht van het merk sprake is - ook waar overigens geen directe of indirecte "herkomstverwarring" blijkt te bestaan).

13) Er zijn dus twee redenen waarom de hier besproken stelling uit het middel niet kan worden aanvaard: in de eerste plaats legt het HvJEG in het arrest van 22 juni 2000 er zwaar de nadruk op dat inbreuk zoals bedoeld in art. 5 lid 1 sub b) van de Richtlijn, alleen mag worden aangenomen bij aanwezigheid van een reëel, "bewijsbaar" gevaar voor directe of indirecte herkomstverwarring; en in de tweede plaats gaat het

HvJEG voorbij aan de door de Hoge Raad uitdrukkelijk aan de orde gestelde mogelijkheid om de uit art. 5 lid 2 blijvende mogelijkheid van een ruimere bescherming, bij de uitleg van art. 5 lid 1 sub b) te betrekken.

Verkade zegt in zijn noot onder NJ 2001, 246 in al. 2 en 3 dat het Europese uitspansel inmiddels helder is. Hij bedoelt daarmee kennelijk: helder, als het erom gaat dat de in art. 5 lid 1 sub b) van de Richtlijn bedoelde verwarring alléén kan zijn: als bewezen aangemerkte herkomstverwarring. Ik zeg hem dat dus na. Zie daarover ook Spoor, BIE 2001, p. 65 - 66; Gielen, IER 2001, p. 48; Raas, "Drie strepen en de bescherming van bekende merken in Europees verband", NTER 2000, p. 261; Bruining, BIE 1998, p. 246 e.v. en Verkade, noot onder NJ 1999, 393.

14) In de schriftelijke toelichting namens Adidas wordt, zij het terloops, erkend 12A dat de inmiddels verschenen beslissingen van het HvJEG niet goed verenigbaar zijn met de in middelonderdelen H.2 sub a) en b) verdedigde stellingen. Dat is inderdaad het geval. Deze middelonderdelen strekken ertoe dat er een rechtsregel is, krachtens welke in het geval van een zeer bekend merk met een sterk onderscheidend vermogen, de rechter alleen bij aanwezigheid van uitzonderlijke omstandigheden tot het oordeel kan komen dat een ander, op het betreffende merk lijkend, teken geen verwarring ten opzichte van dat bekende merk teweeg brengt.

In de rov. 40 en 41 van HvJEG 22 juni 2000 wordt 13 aangegeven dat verwarringsgevaar globaal, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, moet worden beoordeeld; en wordt overwogen dat de bekendheid van het betreffende merk geen vermoeden van verwarringsgevaar rechtvaardigt. Beoordeling zoals het HvJEG die omschrijft, waarbij het dus vooral aankomt op de vaststelling en waardering van de (relevante) omstandigheden van het concrete geval, is noodzakelijkerwijs (zeer) overwegend feitelijk van aard. Daarbij komt klaarblijkelijk geen "voorrangsregel" zoals Adidas die in wezen in deze middelonderdelen verdedigt, te pas. Bovendien wijst het HvJEG in de al aangehaalde rov. 41 uitdrukkelijk van de hand dat aan de bekendheid van een merk, bij wege van vuistregel of "voorrangsregel", een vermoeden van verwarring zou mogen worden verbonden. Verwarring(sgevaar) mag daarentegen alleen worden aangenomen als de rechter over deugdelijk bewijs beschikt, dat het aannemen van dat gevaar wettigt.

15) Dat betekent niet dat de rechter niet, bijvoorbeeld in gevallen waarin grote gelijkenis van de conflicterende tekens het bij uitstek aannemelijk maakt dat er verwarring is, die gevolgtrekking eenvoudig op basis van de geconstateerde gelijkenis alléén zou mogen maken. Ik denk, integendeel, dat de rechter dat in vele gevallen zonder meer kan doen 14. Maar de overwegingen van het HvJEG betekenen wél dat de rechter niet gebonden is aan beperkingen zoals die in de onderdelen II.2 sub a) en b) van het middel worden verdedigd.

16) Het (Gerechts)hof heeft in deze zaak inderdaad de belangrijkste omstandigheden waarop de partijen zich

hadden beroepen, expliciet in zijn beoordeling van de kans op verwarring betrokken. Daarbij heeft het Hof niet alleen die omstandigheden in aanmerking genomen, waarop het cassatiemiddel de nadruk legt. Voor het Hof heeft kennelijk (ook) zwaar gewogen dat - volgens het Hof - de aanwezigheid van drie strepen een in het oog lopend kenmerk van de merken van Adidas is en, in het verlengde daarvan, dat een teken dat niet drie strepen vertoont (maar twee, zoals in het aan het Hof voorgelegde geval) door het in aanmerking komende publiek geredelijk van het driestreven-merk zal worden onderscheiden.

Ongetwijfeld is dit een oordeel dat ook in andere zin zou hebben kunnen uitvallen. Ik wil niet verhehlen dat, ware het mijn taak geweest om tot feitelijke waardering van de gegevens uit dit dossier te komen, ik inderdaad tot een ander oordeel zou komen. Het gaat hier echter om een oordeel dat, eenmaal gegeven dat de juiste beoordelingsmaatstaf is toegepast, geheel te rekenen is tot het terrein van de rechter in de feitelijke instantie(s). Onbegrijpelijk is het niet - ik zal daar in al. 29 nog enkele opmerkingen over maken.

Ad b) en ad c): verwatering zonder verwarring; grondslag van Adidas' vorderingen

17) Bij de bespreking van de stellingen uit het middel die ik in al. 6 hiervóór sub b) en sub c) heb omschreven stuit ik op de moeilijkheid dat die stellingen onderling tegenstrijdig zijn.

In middelonderdeel III.4 sub a) wordt immers - met klem - verdedigd dat Adidas haar vorderingen alléén op de BMW "conform art. 5 lid 1 sub b)" van de Richtlijn heeft gebaseerd, en niet op de overigens aan de BMW (misschien) te ontnemen mogelijkheden om zich te verzetten tegen, kort gezegd, "verwatering".

18) Men kan zich bij die stand van zaken afvragen of Adidas zich nu alsnog erop kan beroepen dat art. 5 lid 2 van de Richtlijn wél bij de beoordeling van haar vorderingen door de appèlrechter in aanmerking had moeten worden genomen (zoals Adidas in haar schriftelijke toelichting in eerste termijn in de al. 3.35 e.v. inderdaad doet). Ik meen dat dat wel kan.

19) Ik stel daarbij voorop dat het Hof in rov. 5.11 een onderzoek heeft gedaan naar de vraag of Adidas zich met recht tegen verwatering van haar merken kon verzetten. Kennelijk heeft het Hof dus aangenomen dat Adidas zich daar wél op had beroepen. Dat oordeel is, alleen al in het licht van wat Adidas in al. 7 van de inleidende dagvaarding gesteld heeft (maar zie bijvoorbeeld ook p. 27 van de pleitnota namens Adidas in eerste aanleg, en de door Adidas in het middel aangehaalde passages uit p. 12 van de MvA en p. 9 van de pleitnota in appèl) verre van onbegrijpelijk. Het hiervóór in al. 6 sub c) geparafraseerd weergegeven standpunt van Adidas dat met name in middelonderdeel III.4 sub a) wordt verdedigd, is daarom ongegrond.

20) Verder geldt dat Adidas inderdaad in cassatie stellingen heeft aangevoerd die op dit gegeven - nl. een zelfstandig beroep op verwatering van haar merken als rechtsgrond voor haar vorderingen - gericht zijn. Dat Adidas ook een andere, daarmee niet goed verenigbare stelling aanvoert doet hier niet aan af. Nu de laatstbe-

doelde stelling niet opgaat, levert die al daarom geen beletsel op om de eerstgenoemde stellingen in cassatie te onderzoeken.

21) De vraag die hier wordt opgeworpen is een interessante, en bovendien van aanzienlijk praktisch belang. Het gaat dan dus om de vraag, welke ruimte art. 5 lid 2 van de Richtlijn, daar waar gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om deze regel in het nationale merkenrecht op te nemen 15, biedt voor bestrijding van "verwatering" van (al-dan-niet in combinatie met "aanhaken" aan) een bekend merk.

22) Naar de kern is de vraag dan, of de verwijzing in art. 5 lid 2 van de Richtlijn, en in aansluiting daarop ook in art. 13 A lid 1 sub c) BMW, naar ongelijksoortige waren of diensten, is bedoeld als een beperking - in die zin dat de betreffende regels dus niet mogen worden toegepast als het gaat om gebruik van conflicterende tekens voor soortgelijke waren of diensten -, dan wel of deze verwijzing slechts wil beklemtonen dat de ruimte om zich tegen verwatering e.d. te verzetten óók bestaat als het om ongelijksoortige waren of diensten gaat, en dus (juist) niet beperkt is tot het geval dat de betreffende tekens voor soortgelijke waren worden gebruikt.

23) In de schriftelijke toelichting namens Adidas, in al. 3.43-3.49, wordt in een alleszins overtuigend betoog verdedigd dat het reeds nu (voldoende) duidelijk is dat de verwijzing naar ongelijksoortige waren en diensten in art. 5 lid 2 niet als een beperking mag worden opgevat, en alleen beoogt aan te geven dat verwatering ook dan - of "zelfs dan" - kan worden bestreden, als het om gebruik voor niet-soortgelijke waren of diensten gaat. In weerwil van dit aansprekende betoog, meen ik dat het antwoord op de hier gestelde vraag niet duidelijk is, en dat dus opheldering daarvan door het HvJEG nodig zal zijn.

24) De belangrijkste redenen om in inhoudelijk opzicht te betwijfelen of art. 5 lid 2 van de Richtlijn de ruime strekking heeft die Adidas verdedigt, laten zich als volgt samenvatten:

- Aan de Richtlijn is niet vreemd de wens om met het oog op een levendiger concurrentie, de invloed van het merkenrecht te beperken. Een duidelijke aanwijzing daarvoor vormt de inmiddels weer verlaten gedachte, dat de maatstaf voor merkinbreuk "ernstig" gevaar voor verwarring zou moeten zijn. Aanwijzingen voor een minder ruim geldingsgebied voor het merkenrecht zijn bijvoorbeeld ook te vinden in de nieuwe regelgeving inzake vergelijkende reclame, zie Richtlijn 97/55/EG van 6 oktober 1997, Pb. 1997 L 290 p. 18 e.v., art. 3 bis lid 1 sub d t/m g. Deze bepalingen strekken ertoe dat in de context van vergelijkende reclame een zekere mate van "aanhaken" wordt toegelaten, en dat aantasting van de werfkracht van merken van concurrenten zelfs in betrekkelijk ruime mate wordt "vrijgesteld". Ik meen dat niet valt uit te sluiten dat Richtlijn 89/104/EEG - "de Richtlijn" - inderdaad méér ruimte wil laten voor schadetoebrengend gebruik door derden van een overeenstemmend teken voor soortgelijke (en daarom in veel gevallen concurrerende) waren of diensten, dan de ruimte die wordt toegestaan - ik herinner eraan dat art.

5 lid 2 van de Richtlijn een facultatieve mogelijkheid geeft voor het bieden van uitgebreidere bescherming - als het gaat om waren of diensten die niet soortgelijk zijn, en waarbij dus gewoonlijk geen concurrentieverhouding aanwezig zal zijn 16.

- Een ruime uitleg van art. 5 lid 2 van de Richtlijn zou aan de beperkte reikwijdte die volgens de inmiddels verschenen rechtspraak van het HvJEG aan art. 5 lid 1 sub b) toekomt, weer veel van het effect ontnemen dat, naar in de rede ligt, juist met deze rechtspraak beoogd werd. Art. 5 lid 2 heeft weliswaar een enigszins beperkt geldingsgebied - het moet immers gaan om "bekende" merken 17 -; maar de conflicten over verwatering e.d. waarvoor art. 5 lid 2 specifiek bedoeld is, doen zich praktisch gesproken alleen dan voor als er een bekend merk in het spel is; en uit een oogpunt van concurrentie zijn ook juist die gevallen relevant. Gezien de zorg die in de rechtspraak van het HvJEG doorklinkt voor excessieve toepassing van art. 5 lid 1 sub b), is bepaald niet ondenkbaar dat een uitleg van art. 5 lid 2 waardoor het effect van die rechtspraak op een alleszins relevant deel van de terrein voor een belangrijk deel weer ongedaan wordt gemaakt, niet aanvaardbaar wordt geoordeeld.

25) Afgezien van de inhoudelijke aspecten die ruimte voor twijfel laten, geldt bovendien dat het HvJEG in zijn rechtspraak tot dusver, mogelijkheden voor uitleg van art. 5 lid 2 op het hier aan de orde zijnde punt, enigszins uit de weg lijkt te zijn gegaan. De zaak Adidas/Marca geeft daarvan een duidelijk voorbeeld. (Ook) daaruit valt een aanwijzing te putten, dat die uitleg niet kan gelden als een "acte claire". Het lijkt hier veeleer te gaan om een vraag die zodanige rechts- en beleidskwesties aan de orde stelt, dat het HvJEG zich daarover niet wil uitspreken in zaken waarin de vraag slechts zijdelings ter sprake is gekomen (en daardoor niet ten volle is belicht). Zie hierover ook Spoor, BIE 2000, p. 232; Gielen, IER 2001, p. 48 en Raas, NTER 2000, p. 262.

26) In de beslissing van het Duitse BGH van 27 april 2000, o.a. kenbaar uit RIW 2000, p. 793 e.v., is de vraag of de regel van art. 5 lid 2 van de Richtlijn tot niet-soortgelijke waren of diensten beperkt is al aan het HvJEG voorgelegd, evenals de vraag of de Richtlijn in dit opzicht aanvullende bescherming toelaat, bijvoorbeeld krachtens het nationale "gemene recht" 18.

Alvorens onder ogen te zien of de Hoge Raad, gegeven deze stand van zaken, eveneens vragen van uitleg betreffende art. 5 lid 2 van de Richtlijn in overweging zou moeten nemen (danwel, bijvoorbeeld, beter zou kunnen kiezen voor het afwachten van de beslissing op de inmiddels door het BGH gestelde vragen) moeten echter nog twee andere aspecten van de klachten die Adidas op het onderhavige thema aanvoert, worden onderzocht.

De hier bedoelde klachten van Adidas in cassatie betreffen alle rov. 5.11 van het arrest van het Hof. Ik gaf al aan dat in die rov., zoals ik die begrijp, een oordeel wordt gegeven over Adidas' beroep op verwatering/aanhaken.

27) Het eerste aspect dat nader onderzocht moet worden is dan, dat het Hof in deze rov., nl. aan het slot

daarvan, heeft vastgesteld dat de door Adidas en FWT respectievelijk gebruikte tekens niet als overeenstemmend zijn aan te merken. Dit vormt een zelfstandige grond die het oordeel dat aan Adidas geen beroep op verwatering e.a. toekomt, geheel kan dragen. Als deze vaststelling in cassatie stand houdt, kunnen Adidas' overige klachten over rov. 5.11 al daarom geen succes hebben; en zou er ook geen aanleiding zijn om de hoger besproken vraag van uitleg over art. 5 lid 2 nader te onderzoeken.

28) Het tweede nog te onderzoeken aspect houdt met het eerste verband. Het betreft het gegeven dat het Hof in rov. 5.11 tevens heeft geoordeeld dat het door FWT gebruikte teken "... enkel ... als versiering en niet als merk ... (is gebruikt) ...". Ik meen dat deze vaststelling zowel het oordeel van het Hof over het gevaar van verwatering van de betreffende tekens mede heeft bepaald, als het oordeel van het Hof over de overeenstemming van de betreffende tekens. Ik licht dat aanstonds in al. 29 nader toe.

Het middel bestrijdt deze vaststelling in onderdeel III.4 sub c), met een rechtsklacht en een motiveringsklacht 19.

Ik kan de steller van het middel in zoverre gelijk geven, dat ook ik enige aarzeling voel als het erom gaat te beoordelen, wat het Hof met de hier bestreden overwegingen precies heeft bedoeld. Enige twijfel daarover is inderdaad mogelijk.

29) Intussen lijkt de meest aannemelijke lezing mij deze te zijn, dat het Hof - mede aan de hand van zijn eerdere vaststelling dat een motief van twee parallelle strepen in contrasterende kleur aan de zijnamen, regelmatig als versiering voor (sport)kleden is gebruikt - heeft geoordeeld dat het relevante publiek het door FWT gebruikte teken (alleen) als versiering zal percipieren en niet als een teken dat de desbetreffende kleding onderscheidt. Tot deze vaststelling kon het Hof ook te eerder komen, omdat het in rov. 5.10 had geoordeeld dat het de aanwezigheid van drie strepen is, die een onderscheidend en dominerend bestanddeel van de bekende merken van Adidas vormt.

Gebruik van (twee) strepen in een context waarin die louter als versiering en niet als onderscheidingsteken worden opgevat, kon het Hof dan enerzijds beoordelen als gerechtvaardigd, omdat het in de rede ligt dat de merken van Adidas - gezien de belangrijke plaats die de aanwezigheid van drie strepen daarin inneemt - daardoor niet worden aangetast in die uiterlijke hoedanigheid die het Hof als "dominerend" heeft opgevat; terwijl het feit dat het teken van FWT alleen als versiering wordt gepercipieerd er, anderzijds, ook geredelijk toe kon bijdragen dat het publiek de beide in dit conflict betrokken (groepen van) tekens niet als overeenstemmend zal ervaren.

Ik meen dat dat de gedachte is die - ook naar mijn oordeel overigens in een niet door duidelijkheid uitmuntende verwoording - in rov. 5.11 tot uitdrukking komt.

Middelonderdeel III.4 sub c) gaat van een geheel andere lezing van rov. 5.11 uit. Als die lezing inderdaad,

zoals hiervoor werd aangenomen, niet juist is, kan het middelonderdeel al daarom geen succes hebben.

30) Daarmee kom ik terug bij de vraag of het Hof, bij het onderzoek dat tot dit oordeel geleid heeft, de juiste maatstaf voor de beoordeling van overeenstemming heeft toegepast.

Het Hof verwijst in rov. 5.11 terug naar rov. 5.10. In die rov. heeft het Hof de overeenstemming beoordeeld aan de hand van de maatstaf van verwarringsgevaar (en zoals hoger in al. 9 - 13 besproken: in het kader van een beoordeling op de voet van art. 13 A lid 1 sub b) BMW, is dat ook de juiste maatstaf). In rov. 5.11 - althans in de lezing van het arrest die mij de juiste lijkt - staat het Hof voor beoordeling van Adidas' beroep op verwatering/aanhaken, ook als geen verwarring aannemelijk zou zijn. Aangenomen dat een merkhouders zich daar inderdaad ook in een zaak waarin het om gelijksoortige waren gaat op kan beroepen - dus als de eerder besproken ruime uitleg van art. 5 lid 2 van de Richtlijn de juiste zou zijn - is dan de vraag of overeenstemming ook in deze context (slechts) aan de hand van de maatstaf van verwarringsgevaar moet worden beoordeeld.

Dat is op het eerste gezicht weinig aannemelijk. De eerste reden om daar zo over te denken is, dat art. 5 lid 2 niets inhoudt dat verwijst naar het even daarvoor in art. 5 lid 1 sub b) omschreven inbreukcriterium (waarin verwarringsgevaar centraal staat). De regel die art. 5 lid 2 voor verwatering/aanhaken geeft is bovendien specifiek toegesneden op het geval van gebruik van een teken voor ongelijksoortige waren of diensten. Dat is een context waarin verwarring maar bij uitzondering te verwachten is; terwijl ook zonder verwarring het aanhaken of verwateren zoals die in art. 5 lid 2 worden omschreven, zich zeer wel laten denken.

Ik meen dan ook dat overeenstemming tussen merk en teken, in een geval waarin de merkhouders een beroep op verwatering of op aanhaken doet - aangenomen dat de merkhouders zich inderdaad op deze rechtsgronden mag beroepen - aan de hand van een andere maatstaf dan die van verwarring(sgevaar) moet worden beoordeeld. Ik meen voorts dat het middel in onderdeel II.2 sub e) en in onderdeel III.4 sub d) klachten aanvoert die ertoe strekken dat het Hof ten onrechte bij de beoordeling van de onderhavige stellingen slechts de aanwezigheid van verwarring(sgevaar) in zijn oordeel heeft betrokken.

Daarbij speelt ook het zojuist in al. 28 en 29 besproken gegeven een rol: het gegeven dat het door FWT gebruikte teken, volgens de vaststelling van het Hof, door het publiek alleen als versiering wordt opgevat. In al. 29 gaf ik aan dat het Hof dit gegeven ook zal hebben betrokken in zijn beoordeling van de vraag of de conflicterende tekens als overeenstemmend zijn aan te merken. Men kan zich inderdaad geredelijk afvragen of dat gegeven in de afweging die in art. 5 lid 2 van de Richtlijn tot uitdrukking komt, niet aan het aannemen van inbreuk in de weg staat.

31) (Ook) dit zijn vragen van uitleg van art. 5 lid 2 van de Richtlijn. Voorzover mij bekend zijn deze nog niet aan het HvJEG voorgelegd. (Overigens: bij een negatieve beantwoording van de eerder besproken vraag van

uitleg van art. 5 lid 2, zouden de hier onder ogen gezichte verdere vragen over de bij toepassing van art. 5 lid 2 te hanteren maatstaf voor de beoordeling van overeenstemming, geen beantwoording meer behoeven. Art. 5 lid 2 zou immers in dat geval niet op een zaak als de onderhavige toepasselijk zijn.)

32) Deze beschouwingen monden erin uit dat het het meest aangewezen is om de vragen die in deze zaak aan de orde zijn wél ter prejudiciële beoordeling aan het HvJEG voor te leggen. Het gaat dan om de vragen of - de uit art. 5 lid 2 van de Richtlijn blijkende regel ook (al-dan-niet bijwege van analogie) mag worden toegepast wanneer de in die bepaling aangeduide aantasting van een merk plaatsvindt bij gebruik van een teken voor gelijksoortige waren of diensten, en of - indien de eerste vraag positief is te beantwoorden, de overeenstemming tussen het betreffende merk en teken moet worden beoordeeld aan de hand van een andere maatstaf dan die van (herkomst)verwarring; en in bevestigend geval: welke maatstaf dan daarvoor aangewezen is; en

- welk gewicht daarbij toekomt aan het feit dat het als inbreukmakend aangevochten teken door het relevante publiek alleen als versiering wordt opgevat.

Het heeft, denk ik, de voorkeur om inderdaad vragen aan het HvJEG voor te leggen, en om dus niet, bijvoorbeeld, af te wachten hoe de door het BGH gestelde vragen worden beantwoord. Het komt immers met enige regelmaat voor dat verwijzingsprocedures worden beëindigd zonder dat het tot beantwoording van de gestelde vragen komt (bijvoorbeeld omdat de zaak minnelijk wordt geschikt) 20; en bovendien roept deze zaak nadere vragen op, die in de Duitse zaak niet aan de orde zijn en die ook overigens, voor zover ik weet, niet bij het HvJEG aanhangig zijn gemaakt.

Ad d): het in aanmerking te nemen publiek

33) Onderdeel II.2 sub f) van het middel verdedigt dat het Hof slechts een beperkt deel van het (relevante) publiek in zijn beoordeling zou hebben betrokken, en daarmee blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

Ik stel voorop dat dit middelonderdeel voor een belangrijk deel afstuit op gemis aan feitelijke grondslag, omdat het Hof niet is uitgegaan van de beperkte kring van publiek waar het middelonderdeel op doelt. Ik denk dat het Hof heeft geoordeeld dat het in aanmerking komende publiek in zijn geheel (of behoudens verwaarloosbare uitzonderingen) bestaat uit personen die graag gezien willen worden in exclusieve en duurdere merkleding (en die in verband daarmee beter gepositioneerd zijn om niet in verwarring te worden gebracht door tekens die derden voor andere kleding gebruiken).

Het is een ervaringsfeit dat een dergelijke feitelijke situatie zich inderdaad kan voordoen, al waarschuwen merkenrechtelijke handboeken ervoor dat het uitzonderlijk is dat zo'n situatie werkelijk relevante invloed heeft op de omvang van verwarringsgevaar 21. Als voorbeelden van zulke situaties worden gevallen genoemd van "exclusieve" merken voor bijzonder luxueuze producten: het komt voor dat dergelijke mer-

ken bij een vrij ruim publiek bekend zijn, terwijl de kring van personen met een ook maar enigszins relevante belangstelling voor de betreffende merken en de producten die daaronder worden aangeboden, vele malen kleiner is. Wij hebben het dan over merken als Patek Philippe (voor kostbare horloges), Lamborghini (voor dito auto's) e.d. Een ander voorbeeld van een beperkt deskundig publiek dat vaak wordt genoemd betreft het geval van (slechts op recept verkrijgbare) geneesmiddelen. (In dat geval zal er overigens meestal geen sprake zijn van een breder publiek dat het betreffende merk wél kent, maar dat daarmee realiter in het geheel niet in aanraking komt.)

De voorbeelden zijn illustratief voor de betrekkelijk uitzonderlijke plaats die de hier besproken factor in de merkenrechtelijke literatuur toebedeeld krijgt.

34) Dat vooropgesteld zijnde, wordt wél algemeen aanvaard dat de aard van het publiek waartoe de houder van een bepaald merk zich richt, een rol mag spelen bij de beoordeling van, o.a., de overeenstemming tussen het merk en door derden gebruikte tekens. Er zijn mij ook geen vindplaatsen bekend waarin wordt verdedigd dat deze factor nooit bij de beoordeling mag worden betrokken. Wel wordt, zoals in de vorige alinea al aangestipt, gewaarschuwd voor het toekennen van teveel gewicht aan deze factor, en wordt het betrekkelijk uitzonderlijke ervan door verschillende schrijvers met nadruk naar voren gebracht. Zie:

- Van Nieuwenhoven Helbach c.s., Nederlands Handels- en Faillissementsrecht II, Industriële Eigendom en Mededingingsrecht (1989), par. 977;
- Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht (1992), par. 1083;
- Wichers Hoeth, Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht (2000), par. 292 (slot);
- Braun, Précis des Marques (1995), par. 368 sub 2;
- Feser, Markenrecht (1999), rdnrs. 150, 152 In 153 bij par. 14;
- Kerly's Law of Trademarks (etc.), 1986, par 17-05 en 17-06 (het supplement van 1994 bevat op het hier besproken punt geen nadere informatie).

(Het overgrote deel van de zojuist aangehaalde vindplaatsen dateert overigens van vóór de jongste rechtspraak van het HvJEG - alleen Wichers Hoeth's Kort Begrip is vrijwel geheel up-to-date.)

35) Het middel verdedigt dat onder vigeur van de Richtlijn de bijzondere deskundigheid van het relevante publiek niet als factor bij de beoordeling van de overeenstemming van merken en tekens in aanmerking zou mogen worden genomen. Het voornaamste argument ter ondersteuning van die gedachte is, dat deze factor in de tot dusverre door het HvJEG gewezen arresten nooit als een van de in aanmerking te nemen factoren genoemd is. Ik merk daarbij meteen op dat dit argument veel aan kracht verliest als men, met de hoger aangehaalde literatuur, aanvaardt dat deze factor zich maar betrekkelijk zelden in de praktijk voordoet.

Ik vind de stelling die Adidas hier verdedigt dan ook niet houdbaar. Als belangrijkste redenen noem ik:

- dat dit een abrupte, en op logische gronden nauwelijks verdedigbare afwijking zou betekenen ten opzichte van

het recht zoals dat vóór de Richtlijn algemeen in de EG-lidstaten werd uitgelegd;

- dat de tekst van de Richtlijn geen aanwijzingen bevat dat een dergelijke opvallende afwijking van het tot dan toe geldende recht daarmee beoogd is; terwijl er ook niet blijkt van bezwaren die in het kader van de totstandkoming van de Richtlijn, ten aanzien van de op dit punt gangbare opvattingen en de gangbare praktijk zouden zijn aangevoerd;

- dat in de in voetnoten 10 en 13 aangehaalde rechtspraak van het HvJEG telkens wordt benadrukt dat de beoordeling van overeenstemming globaal moet plaatsvinden, met inachtneming van alle relevante omstandigheden; en dat het in hoge mate ongerijmd zou zijn om daarbij een (stilzwijgend tot uitdrukking gebrachte) uitzondering te aanvaarden voor juist de hier aan de orde zijnde omstandigheid.

36) Het lijkt mij daarom boven redelijke twijfel verheven dat het Hof aan de onderhavige factor wél gewicht mocht toekennen. De mate waarin die factor zich in een gegeven geval doet voelen, is iets wat alleen aan de hand van feitelijke vaststelling en waardering kan worden beoordeeld. Daarvan kan geen herbeoordeling in cassatie worden gevraagd. 22

37) Wel kan in cassatie worden geklaagd over de motivering van een oordeel als het onderhavige. Het middel bevat echter in onderdeel II.2 sub g) slechts een algemene en in het geheel niet nader onderbouwde klacht over de door het Hof gegeven motivering. Daarin wordt niet aangegeven in welk opzicht de motivering van de aangevochten beslissing(en) van het Hof gebrekkig zou zijn. Voorzover onderdeel II.2 sub e) ook bedoeld zou zijn als klacht tegen de in rov. 5.11 gegeven motivering, geldt ook daarvoor dat daarin geen duidelijk omschreven gebrek in de door het Hof gebezigde motivering wordt aangewezen.

38) Ik wil overigens niet onvermeld laten dat de beoordeling, door het Hof, van het in dit geval in aanmerking te nemen publiek ook mij als verrassend heeft getroffen. In de in voetnoot 21 aangehaalde literatuur wordt benadrukt dat bijzondere oplettendheid van het publiek slechts in betrekkelijk uitzonderlijke gevallen de gevolgtrekking kan wettigen, dat er minder gauw overeenstemming en/of verwarringsgevaar moet worden aangenomen dan anders het geval zou zijn. Omstandigheden die aannemelijk maken dat zo'n betrekkelijk uitzonderlijk geval hier aan de orde zou zijn, springen in dit dossier niet bepaald in het oog.

39) Maar de hier door het Hof gegeven beslissing benig, als gezegd, op waarderingen met een in uitgesproken mate feitelijk karakter; en al vind ik die beslissing verrassend, onbegrijpelijk is hij niet.

De beslissing rust op drie pijlers: een "inschatting" van het publiek dat in relevante mate aandacht voor de producten en merken van Adidas heeft; een beoordeling van de mate van aandacht die dat publiek daadwerkelijk aan de dag legt (tot uitdrukking komend in de vaststelling dat daarbij niet haastig of gedachteloos te werk wordt gegaan); en het oordeel dat de merken van Adidas gekenmerkt worden door drie strepen, die een dominerend en onderscheidend element van die merken

opleveren, en die gereidelijk van (tekens met) twee strepen kunnen worden onderscheiden.

Als men die drie factoren zo waardeert als het Hof dat heeft gedaan, is de gevolgtrekking dat er geen relevant verwarringsgevaar bestaat inderdaad logisch houdbaar. Het gaat hier bovendien om een oordeel in kort geding. Gewoonlijk wordt voor beslissingen in kort geding aangenomen dat met een wat soberder en minder afgewogen motivering kan worden volstaan.

Middelonderdeel IV

40) Ondanks zorgvuldige lezing kan ik in dit middelonderdeel geen argumenten lezen die niet al in de eerdere middelonderdelen waren aangevoerd, en die dus ook al in het voorafgaande zijn besproken.

Conclusie

De conclusie strekt tot aanhouding van de procedure in cassatie, en tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie over de in al. 32 samengevat weergegeven punten.

Noten bij Conclusie A.-G.

1 Zie conclusie A-G mr. Bakels vóór Marca Mode (Adidas), rolnummer 16 665, d.d. 4.9.1998 (NJ 1999, 134; red.), p. 2.34 en 2.35.

2 Door A-G mr. Bakels, t.a.p. "vuistregels" genoemd.

3 EHvJ 11 november 1997, C-251/95, NJ 1998, 523 m.nt. DWFV.

4 EHvJ 4 november 1997, C-337/95 (NJ 2001, 132; red.).

5 EHvJ 11 november 1997, C-349/95 (NJ 1999, 216; red.).

6 R.o. 23 in het Puma/Sabèl arrest (EHvJ 11 november 1997, C-251/95 (NJ 1998, 532; red.).

7 BenGH 19 januari 1981 (Kinder).

8 Vide o.a. pleitnota in primo, p. 17-18.

9 23 december 1985 zaak A 83/4 NJ 1986/258 nt LWH.

10 Zie conclusie A-G mr. Bakels voor Marca Mode (Adidas), rolnummer 16 665, d.d. 4 september 1998 (NJ 1999, 134; red.).

11 BenGH 20 december 1996, NJ 1997, 313 nt. DWFV.

12 Vgl. BenGH 27 februari 1977, NJ 1978, 415 (Beecham/Centrafarm), 17 maart 1977, NJ 1978, 416 (Camping Gaz), 23 december 1985, NJ 1986, 258 (Adidas), 18 december 1991, NJ 1992, 596 (Burberry II), alsmede 7 november 1988, NJ 1989, 58 (Omnisport).

1A HR 20 november 1998, NJ 1999, 134.

2A HvJEG 22 juni 2000, Jur. 2000-1, p. 4861 e.v., NJ 2000, 712.

3A In de van Adidas afkomstige stukken wordt de aanduiding "Adidas" kennelijk welbewust met een kleine letter gespeld. Ik geef de voorkeur aan de meer gebruikelijke vorm, waarbij eigennamen met een hoofdletter worden geschreven. Zie overigens P.G. Wodehouse, *The World of Mr. Mulliner*, p. 239.

4A Tot zover de feiten zoals vastgesteld door de President van de Rechtbank te Zwolle in zijn vonnis van 3

oktober 1997, rov. 1. Het Hof te Arnhem heeft in appel de grieven die tegen deze feitenvaststelling waren gericht, verworpen, zie het arrest van 18 augustus 1998, rov. 4.

5A Zie nrs. 6 en 7 van de inleidende dagvaarding.

6A Richtlijn van 11 februari 1989, Pb L 40 p. 1 e.v. Hierna zal deze eenvoudig als "de Richtlijn" worden aangeduid.

7A Het middel bevat nog een aantal onderdelen die hierboven niet werden genoemd. Deze onderdelen houden geen klachten in.

8A Deze implementatie is voor Nederland verwezenlijkt bij de wet van 25 maart 1994, Stb. 267.

9A De maatstaf wordt vaak, en misschien juist, aangeduid met de termen "verwarringsgevaar" dan wel "associatiegevaar". Ik zal hierna meer dan eens de kortere aanduiding gebruiken omdat de langere wel erg omslachtig is.

10A Deze formulering verwijst naar rov. 16 en 17 van het arrest HvJEG 11 november 1997, NJ 1998, 523 m.nt. DWFV, Jur. 1997-1, p. 6191 e.v. (Sabèl/Puma). (Gevaar voor) associatie in enge zin ziet blijkens die rov. op associatie, waarbij overigens in het geheel geen directe of indirecte "herkomstverwarring" aanwezig is. NB dat in de rechtspraak van het HvJEG ook wel wordt gesproken van associatie in eigenlijke zin. Daarmee wordt hetzelfde bedoeld.

11A Zoals in het arrest Sabèl/Puma nader omschreven, zie voetnoot 10 hiervóór.

12A Zie de alinea's 3.42 1 en 3.55 van de schriftelijke toelichting (eerste termijn).

13 In aansluiting op overwegingen van dezelfde strekking in de arresten HvJEG 29 september 1998, Jur 1998-I, p. 5507, NJ 1999, 393 m.nt. DWFV, zie rov. 16 en 17; HvJEG 22 juni 1999, Jur 1999-I, p. 3819, NJ 2000, 375 m.nt. DWFV, zie rov. 18 - 27; en het in voetnoot 10 al aangehaalde arrest HvJEG 11 november 1997, rov. 22.

14 In die zin ook Spoor, BIE 2001, p. 66.

15 Blijkens het hoger in al. 8 aangehaalde artikel van Casparie-Kerdel uit EIPR 200 1, zie p. 192, hebben alle EG-lidstaten van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

16 Zie daarover ook de Ranitz, IER 1999, p. 118 (r.k.) en p. 119; Bruinig, BIE 1998, p. 248; Raas, NTER 2000, p. 257.

17 De nog algemener geformuleerde regel van art. 5 lid 5 van de Richtlijn kent deze beperking overigens niet.

18 Blijkens Rechtbank Den Haag 21 juli 1999, BIE 1999, nr. 102 (p. 409 e.v.), rov. 32, was de Rechtbank van plan om een vraag van dezelfde strekking als de eerste vraag van het BGH aan het HvJEG voor te leggen. Bij navraag is gebleken dat in deze zaak appel is ingesteld. Daardoor kan op dit ogenblik geen uitsluitel erover worden verkregen, of de door de Rechtbank beoogde vraag inderdaad aan het HvJEG zal worden voorgelegd, of wanneer daarmee te rekenen is. Ik neem overigens aan dat de mededelingen van Raas in NTER 2000, p. 261 en 262, ook op deze zaak betrekking hebben.

19 In de schriftelijke toelichting namens Adidas wordt in al. 3.64 gezegd dat dit middelonderdeel ook de vast-

stelling van het Hof dat een motief van twee parallelle strepen al lang pleegt te worden gebruikt als versiering van (sport)kleding, als onbegrijpelijk zou bestrijden. Die klacht tref ik echter in het middelonderdeel niet aan. Bovendien zou die klacht tevergeefs opkomen tegen een feitelijke vaststelling die het Hof aan de hand van de vele overgelegde producties ongetwijfeld kon doen.

20 Navraag bij de griffie van het HvJEG leert dat in de Duitse verwijzingszaak pas betrekkelijk recent (eind - 2000) de schriftelijke voorbereiding is voltooid. Er is nog geen datum voor de mondelinge behandeling bepaald.

21 In de aanstonds in al. 34 te bespreken literatuur vindt men dergelijke waarschuwingen bij van Nieuwenhoven Helbach c.s., Gielen-Wichers Hoeth en Wichers Hoeth (Kort Begrip), telkens op de daar aangehaalde plaatsen.

22 (Ook) HR 11 mei 200 1, zaaknr. C99/234HR, JOL 2001, 312, rov. 3.4 geeft aan dat de beoordeling van de rol van het publiek, een in belangrijke mate feitelijke beoordeling is.
