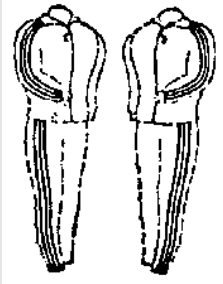


Benelux Gerechtshof, 7 juni 2002, Adidas v Marca

Benelux merk 0001340



Benelux merk 325509



Int. Reg. 414034



MERKENRECHT

Verhouding Europees en Benelux recht

Benelux recht laat uitleg conform Europees merkenrecht toe

Artikel 13A, eerste lid onder b, BMW laat een uitleg toe overeenkomstig de uitleg die door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in antwoord op de in het arrest van de Hoge Raad onder 5 geformuleerde vraag aan artikel 5, eerste lid onder b, van Richtlijn 89/104 is gegeven.

PROCESRECHT

Vorderingen Licentiehouders

- **Artikel 11D BMW bevat uitputtende regeling en niet het recht om, al dan niet tezamen met merkhouders, ge- of verbodsvorderingen te kunnen instellen**

De BMW en in het bijzonder artikel 11D daarvan behelst een uitputtende regeling in die zin dat aan de licentiehouders uitsluitend het recht toekomt om - tussenkomend in een door de merkhouders ingestelde vordering als bedoeld in artikel 13A, derde of vierde lid, dan wel zelfstandig in rechte optredend krachtens van de merkhouders bedongen bevoegdheid - rechtstreeks door hem geleden schade vergoed te krijgen of zich een evenredig deel van de door de gedaagde genoten winst te doen toewijzen, alsmede om een vordering in te stellen tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande, daaronder begrepen

nevenvorderingen strekkende tot het dienaangaande verkrijgen van gegevens omtrent de omzet van beweerdelijk inbreuk makende producten en tot verificatie van deze gegevens, en niet ook het recht om, al dan niet tezamen met de merkhouders, een verbods- of gebodsvordering in te stellen;

- **Geen verschil bodemprocedure of kort geding**

Overwegende dat de achtergrond van de in artikel 11D opgenomen beperkingen in de bevoegdheid van de licentiehouders vorderingen in te stellen op grond van inbreuk op het merk in die voege dat hij zulks slechts kan met medewerking van de merkhouders, hierin moet worden gevonden dat de merkhouders nadeel van dergelijke vorderingen zou kunnen ondervinden; dat die mogelijkheid aanwezig is zowel in een bodemprocedure als - wanneer de nationale rechter volgens zijn rechtsstelsel bevoegd is in kort geding kennis te nemen van een vordering bedoeld in artikel 13A BMW - bij een vordering in kort geding. (...). Het maakt voor de beantwoording van de onder (1) bedoelde vraag geen verschil of de hier bedoelde vorderingen van de licentiehouders in een bodemprocedure dan wel in een kort geding zijn ingesteld.

Vindplaatsen: NJ 2003, 426, m.nt. Spoor

Benelux Gerechtshof, 7 juni 2002

(Davids, Gretsche, Marchal, Jentgen, Verougstraete, Van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, Forrier, Engel, Hammerstein)

Benelux-Gerechtshof:

1. Gelet op het op 20 november 1998 door de Hoge Raad der Nederlanden uitgesproken arrest in de zaak nummer 16.665 (C97/144HR) van: de commanditaire vennootschap MARCA MODE, te Amsterdam, met de behorende vennoten:

[...]

tegen:

1. De vennootschap naar Duits recht ADIDAS AG, te Herzogenaurach (Duitsland) en
2. Adidas Benelux BV, te Etten-Leur, waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (het Verdrag) aan dit Hof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) worden gesteld;

Ten aanzien van de feiten:

2. Overwegende dat de Hoge Raad de feiten waarop de door het Hof te geven uitleg moet worden toegepast als volgt heeft omschreven:

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

(ii) Adidas Benelux BV is voor de Benelux exclusief licentienemster van Adidas AG.

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

(iv) Tevens brengt Marca in de kleuren wit en oranje een T-shirt in het verkeer met in het midden van de voorzijde over de gehele lengte drie zwarte, verticaal en parallel lopende strepen, die aan de buitenzijde zijn voorzien van een smal wit randje en aan de voorzijde worden onderbroken door een medaillon met de afbeelding van een kat, waarop het woord TIM is vermeld. Ten processe zijn deze shirts aangeduid als TIM-shirt.

3. Overwegende dat de Hoge Raad de onder 5 van zijn arrest geformuleerde vraag van uitleg van het gemeenschapsrecht aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) heeft gesteld, welke vraag luidt als volgt:

"Moet het bepaalde in artikel 5, eerste lid onder b, van Richtlijn 89/104 aldus worden uitgelegd dat, in geval

(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 merkhouders 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 merkhouders 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?";

4. Overwegende dat de Hoge Raad aan het Hof de navolgende vragen van uitleg van de BMW heeft gesteld:

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

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

(3) Laat art. 13A, eerste lid onder b, BMW een uitleg toe overeenkomstig de uitleg die door het Hof van Jus-

titie van de Europese Gemeenschappen in antwoord op de hiervoor onder 5 geformuleerde vraag aan art. 5, eerste lid onder b, van de Richtlijn 89/104 zal worden gegeven?";

Ten aanzien van het verloop van het geding:

5. Overwegende dat het Hof overeenkomstig artikel 6, vijfde lid, van het Verdrag een door de griffier voor conform getekend afschrift van het arrest van de Hoge Raad heeft gezonden aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg;

6. Overwegende dat de Kamer voor de procesvoering van het Hof bij beschikking van 18 januari 1999 heeft beslist de procedure voor het Hof aan te houden en de antwoorden af te wachten van het HvJEG op de vragen van uitleg die hem door de Hoge Raad in het arrest zijn gesteld en heeft bepaald dat de behandeling van de zaak door het Hof zal worden hervat en de partijen en de Ministers van Justitie van de Beneluxlanden binnen twee maanden nadat het HvJEG uitspraak zal hebben gedaan een memorie respectievelijk een schriftelijke uiteenzetting mogen indienen;

7. Overwegende dat het HvJEG bij arrest van 22 juni 2000 uitspraak heeft gedaan en daarbij antwoord heeft gegeven op de hem gestelde prejudiciële vragen;

8. Overwegende dat Mrs. D.W.F. Verkade en D.J.G. Visser, beiden advocaat te Amsterdam, namens de partij Marca Mode een memorie hebben ingediend en dat Mr. P.A.N.M. [Claassen](#), advocaat te Breda, namens de partijen Adidas AG en Adidas Benelux BV een memorie heeft ingediend;

9. Overwegende dat de Advocaat-Generaal M.R. Mok op 16 november 2001 schriftelijk conclusie heeft genomen;

Ten aanzien van het recht:

Ten aanzien van de eerste en de tweede vraag:

10. Overwegende dat het Hof de door de Hoge Raad gestelde vragen zal beantwoorden naar de test van de BMW die de Hoge Raad toepaste, derhalve zoals deze luidde voor de inwerkingtreding op 1 januari 2000 van het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, ondertekend te Brussel op 7 augustus 1996, zodat telkens waar het Hof in dit arrest verwijst naar een bepaling van de BMW, zonder nadere aanduiding is bedoeld de tekst zoals deze voor de bedoelde inwerkingtreding gold;

11. Overwegende dat artikel 11D BMW is gewijzigd bij Protocol tussen het koninkrijk der Nederlanden, het koninkrijk België en het groothertogdom Luxemburg houdende wijziging van de eenvormige Benelux-wet op de merken, getekend te Brussel op 2 december 1992 en dat de daarbij als Bijlage 2 behorende Artikelsgewijze toelichting te dien aanzien inhoudt:

"De formulering van artikel 11, onder D, is aangepast aan de wijziging van artikel 13, waarbij de merkhouders de bevoegdheid krijgt om naast of in plaats van vergoeding van schade ten gevolge van inbreuk op zijn merk, ook afdracht van onrechtmatig genoten winst te vorderen. Daarnaast is in de tweede volzin van dit onderdeel de mogelijkheid geopend dat de licentiehouders zelfstandig de bovengenoemde vorderingen kan instellen, indien hij de bevoegdheid hiertoe van de

merkhouders heeft bedongen. Onder de bestaande tekst van artikel 11, onder D, was de licentienemer alleen gerechtigd om tezamen met de merkhouders schadevergoeding te vorderen";

12. dat artikel 13A in de leden 1, 3, en 4 aan de merkhouders bij gebruik van het merk als bedoeld in lid 1 de volgende vorderingen tot bescherming van zijn rechten geeft:

- in het eerste lid tot verzet tegen dat gebruik;

- in het derde lid tot vergoeding van schade door dat gebruik en

- in het vierde lid tot het afdragen van tengevolge van dat gebruik genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande;

13. dat het vijfde lid bepaalt dat de merkhouders de vordering tot schadevergoeding of het afdragen van winst namens de licentiehouder kan instellen, "onverminderd de aan deze laatste in artikel 11, onder D, toegekende bevoegdheid";

14. dat uit dit samenstel van bepalingen volgt dat de BMW een scherp onderscheid maakt tussen enerzijds de verbods- of gebodsvorderingen als bedoeld in het eerste lid en anderzijds de vorderingen die in het derde en vierde lid zijn bedoeld, op welke laatste vorderingen het bepaalde in artikel 11D van toepassing is;

15. dat dit inhoudt zowel dat aan de licentiehouder niet de bevoegdheid toekomt om de in het eerste lid van artikel 13A genoemde vorderingen in te stellen als dat de licentiehouder een van de in het derde en vierde lid bedoelde vorderingen tot schadevergoeding van de door hem geleden schade of tot toewijzing van een evenredig deel van de door de inbreukmaker genoten winst slechts kan instellen hetzij door tussenkomst in een zodanige door de merkhouders ingestelde vordering hetzij bij een zelfstandige vordering indien hij de bevoegdheid daartoe van de merkhouders heeft bedongen;

16. dat de licentiehouder dus niet aan artikel 11D de bevoegdheid kan ontleen tot het instellen van een verbods- of gebodsvordering, als in de eerste vraag bedoeld;

17. dat het vierde lid van artikel 13A mede inhoudt de vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording aangaande het afdragen van tengevolge van het gebruik genoten winst;

18. dat de licentiehouder derhalve een zodanige vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording, die kan bestaan uit een vordering strekkende tot het verkrijgen van gegevens omtrent de omzet van beweerdelijk inbreuk makende producten en tot verificatie van deze gegevens, kan instellen wanneer hetzij hij tussenkomt in een door de merkhouders ingestelde vordering hetzij hij de bevoegdheid daartoe van de merkhouders heeft bedongen, een en ander als bedoeld in artikel 11D;

19. Overwegende dat aan het vorenstaande niet afdoet dat in de aanhef van artikel 13A tot uitdrukking is gebracht dat de in die bepaling genoemde vorderingen kunnen worden ingesteld "onverminderd de toepassing van het gemene recht inzake de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad";

20. dat immers die woorden zijn overgenomen uit de oorspronkelijke tekst van artikel 13 BMW dat eveneens met die woorden begon;

21. dat de artikelsgewijze opmerkingen in de toelichting te dien aanzien inhouden:

"De inleidende woorden van artikel 13 leggen er ondubbelzinnig de nadruk op, dat handelingen, die niet als inbreuk op het merk zijn te beschouwen, daarom nog niet rechtmatig zijn. Zij kunnen immers onder andere bepalingen van het interne recht van de Beneluxlanden vallen";

22. dat tegen die achtergrond moet worden aangenomen dat de hiervoor bedoelde woorden zien op handelingen die niet als merkinbreuk zijn te beschouwen en daarom buiten de toepassing van het in artikel 13A neergelegde stelsel vallen;

23. Overwegende dat indien en voor zover het nationale procesrecht een regel inhoudt die de licentiehouder toestaat als gemachtigde van de merkhouders een vordering in te stellen, de BMW er niet aan in de weg staat dat die regel ook kan gelden voor een vordering als bedoeld in het eerste lid van artikel 13A;

24. dat het aan de nationale rechter is overgelaten om te beslissen onder welke omstandigheden moet worden aangenomen dat een dergelijke machtiging is verstrekt;

25. Overwegende dat de achtergrond van de in artikel 11D opgenomen beperkingen in de bevoegdheid van de licentiehouder vorderingen in te stellen op grond van inbreuk op het merk in die voege dat hij zulks slechts kan met medewerking van de merkhouders, hierin moet worden gevonden dat de merkhouders nadeel van dergelijke vorderingen zou kunnen ondervinden;

26. dat die mogelijkheid aanwezig is zowel in een bodemprocedure als - wanneer de nationale rechter volgens zijn rechtsstelsel bevoegd is in kort geding kennis te nemen van een vordering bedoeld in artikel 13A BMW - bij een vordering in kort geding;

27. dat hieruit moet worden afgeleid dat het in dat geval geen verschil maakt of de in vraag (1) bedoelde vorderingen van de licentiehouder in een bodemprocedure dan wel in een kort geding zijn ingesteld;

Ten aanzien van de derde vraag:

28. Overwegende dat het HvJEG bij zijn arrest van 22 juni 2000 de hiervoor onder 3 weergegeven vraag als volgt heeft beantwoord:

"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 merkhouders 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 merkhouders hem toestaat aan die derde dat gebruik van het teken te verbieden, wanneer de onderscheidingskracht van het merk zoda-

nig is dat niet uitgesloten is, dat die associatie verwarring kan doen ontstaan";

29. dat het Hof in zijn arrest van 2 oktober 2000 nr. A 98/3 inzake het merk VAL (Jurisprudentie 2000, p. 50 (NJ 2001, red.)) met betrekking tot de inhoud van de Eerste richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG), aangeduid als "de Richtlijn", heeft overwogen:

18. Overwegende dat artikel 5, lid 1, aanhef en onder b, van de Richtlijn de merkhouders toestaat het gebruik van een met het merk overeenstemmend teken in de door die bepaling gegeven omstandigheden te verbieden, "indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk";

19. dat blijkens de uitlegging die het HvJEG van dit criterium heeft gegeven (het arrest van 11 november 1997, nr. C-251/95, Jur. 1997, p. I-6191 inzake het merk Sabèl (NJ 1998, 523; red.) en dat van 29 september 1998, nr. C-39/97, Jur. 1998, p. I-5507 inzake het merk CANON (NJ 1999, 393; red.)), het gevaar voor verwarring niet reeds aanwezig kan worden geacht indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren;

20. Overwegende dat uit het vorenstaande volgt, enerzijds dat de merkhouders zich op grond van artikel 13A, aanhef en onder 1, BMW, uitgelegd in het licht van de bewoordingen en het doel van de Richtlijn, tegen het gebruik dat van een met zijn merk overeenstemmend teken wordt gemaakt, slechts kan verzetten indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, anderzijds dat het gevaar voor verwarring niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren;

30. dat het HvJEG zijn in deze zaak gegeven antwoord, als hiervoor onder 28 weergegeven, heeft gebaseerd op zijn arresten van 11 november 1997 en 29 september 1998 en daarmee de in die arresten gegeven uitleg op de onderhavige zaak heeft toegepast;

31. dat dit antwoord - zoals uit het hiervoor onder 29 weergegevene blijkt - in wezen overeenkomt met het oordeel dat het Hof met een beroep op dezelfde arresten in zijn arrest van 2 oktober 2000 heeft gegeven;

32. dat het hiervoor genoemde Protocol van 2 december 1992 ertoe strekte om de BMW aan te passen aan de Richtlijn;

33. dat uit het vorenstaande volgt dat de derde vraag bevestigend moet worden beantwoord;

Ten aanzien van de kosten:

34. Overwegende dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag de kosten moet vaststellen welke op de behandeling door het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is;

35. dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden is begrepen in de kosten welke aan

de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht;

36. dat, gelet op het vorenstaande, de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen, moeten worden bepaald op €1000 voor elk van de partijen;

37. Gelet op de conclusie van de Advocaat-Generaal M.R. Mok;

38. Uitspraak doende op de door de Hoge Raad bij arrest van 20 november 1998 gestelde vragen;

Verklaart voor recht:

Ten aanzien van vraag (1):

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

Ten aanzien van vraag (2):

40. Het maakt voor de beantwoording van de onder (1) bedoelde vraag geen verschil of de hier bedoelde vorderingen van de licentiehouders in een bodemprocedure dan wel in een kort geding zijn ingesteld;

Ten aanzien van vraag (3):

41. Artikel 13A, eerste lid onder b, BMW laat een uitleg toe overeenkomstig de uitleg die door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in antwoord op de in het arrest van de Hoge Raad onder 5 geformuleerde vraag aan artikel 5, eerste lid onder b, van Richtlijn 89/104 is gegeven.

Conclusie Advocaat-Generaal Mok

Conclusie A-G mr. Mok:

1. Korte beschrijving van de zaak

1.1. Bij arrest van 6 november 1998 1 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin het zowel vragen heeft gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) als aan het BenGH.

1.1.1. De Hoge Raad heeft de relevante feiten als volgt samengevat.

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

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

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

(iv) Tevens brengt Marca in de kleuren wit en oranje een T-shirt in het verkeer met in het midden van de voorzijde over de gehele lengte drie zwarte, verticaal en parallel lopende strepen, die aan de buitenzijde zijn voorzien van een smal wit randje en aan de voorzijde worden onderbroken door een medaillon met de afbeelding van een kat, waarop het woord TIM is vermeld. Ten processe zijn deze shirts aangeduid als TIM-shirt."

1.1.2. Adidas AG en Adidas Benelux BV (hierna tezamen aan te duiden als Adidas) hebben de commanditaire vennootschap Marca Mode en haar behorende vennoten (hierna: Marca) in kort geding gedagvaard voor de president van de rechtbank te Breda en onder meer gevorderd Marca te gebieden het gebruik in de Benelux van het teken dat bestaat uit het drie- of tweestrepen-motief of uit enig ander teken dat overeenstemt met het beeldmerk van Adidas te staken en gestaakt te houden.

De president heeft deze vordering toegewezen. Het gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft in hoger beroep dit vonnis bekrachtigd. Marca heeft daartegen beroep in cassatie bij de Hoge Raad ingesteld.

1.2.1. De vraag die de Hoge Raad aan het HvJEG heeft gesteld luidde:

"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 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?"

1.2.2. Het HvJEG heeft bij arrest van 22 juni 2000 2 op de gestelde vraag als volgt geantwoord:

"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. 3"

2. Het geding voor het BenGH

2.1. De door de Hoge Raad aan het BenGH gestelde vragen luiden 4:

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

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

(3) Laat art. 13A, eerste lid onder b, BMW een uitleg toe overeenkomstig de uitleg die door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in antwoord op de hiervoor onder 5 geformuleerde vraag aan art. 5, eerste lid onder b, van Richtlijn 89/104 zal worden gegeven?"

2.2. Partijen hebben bij het BenGH memories ingezonden

Marca heeft zich met betrekking tot de vragen 1 en 2 gerefereerd aan het oordeel van het Hof. Adidas heeft zich aan het oordeel van het Hof gerefereerd wat betreft vraag 3.

3. Bespreking van de aan het BenGH gestelde vragen

3.1. Vraag (1)

3.1.1. Art. 11D van de BMW kent een licentiehouders in de beide in de vraag genoemde gevallen het recht toe een vordering tot schadevergoeding tegen een inbreukmaker in te stellen. Volgens art. 13A, lid 6 5, kan de merkhouder een vordering tot schadevergoeding (of tot het afdragen van winst) namens de licentiehouders instellen, zulks echter onverminderd de bevoegdheid van de licentiehouders op grond van art. 11D.

Nog een ander geval treft men aan in art. 13bis, lid 4, BMW, maar daarom gaat het hier niet.

3.1.2. Het in vraag 1 aangesneden probleem komt er op neer of de BMW bepaalt dat een merklicentiehouders over de bedoelde rechtsvorderingen beschikt, zonder hem daarmee vorderingen te ontnemen die hij aan het nationale recht kan ontnemen 6, dan wel of de toekenning door de BMW exclusief is.

Anders gezegd luidt de vraag: moet men art. 11D a contrario uitleggen, nl. in die zin dat de licentiehouders geen andere rechtsvorderingen jegens een inbreukmaker toekomen dan die welke deze bepaling hem toekent.

3.1.3. Adidas heeft hierover aangevoerd 7:

"Adidas vindt, tezamen met een ruime meerderheid van de schrijvers, dat het systeem van de wet zich niet verzet tegen het door de licentienemer tezamen met de merkhouders laten instellen van een verbodsvordering. Er bestaan tegen deze gezamenlijke uitoefening geen van belang zijnde bezwaren voor de bij de procedure betrokken partijen. De merkhouders en licentienemer zijn het voorwerp van licentie overeengekomen. Het belang van de wederpartij wordt in materiële zin noch procedurele zin geschaad.

Wel verzet het systeem van de BMW zich tegen het door de licentienemer laten uitoefenen van de uitsluitende rechten, zonder dat de merkhouders aan de procedure deelneemt. Een aantal van de argumenten ter ondersteuning van deze stelling zijn overtuigend. In het bijzonder het bezwaar dat de merkhouders, zonder in de procedure te worden betrokken, dan wel daarvan op de hoogte te zijn zou kunnen worden geconfronteerd met een nietigverklaring in geval van een bodemprocedure, dan wel een bezwarende overweging 8 in een kortgedingvonnis. Hoewel een bezwarende overweging in een kortgedingprocedure de geldigheid van een merk niet aantast, werpt zo'n overweging toch een smet op het merk. De kans voor de merkhouders om in een volgend geding tegenover een andere partij met succes een beroep te doen op het merk, is hoe men het ook wendt of keert, aanmerkelijk verminderd."

3.1.4. In de literatuur is hierover te lezen:

"Een zelfstandige bevoegdheid, om inbreuken op het hem gelicentieerde merk te vervolgen, komt de licentienemer dus niet toe. Dat is begrijpelijk omdat, zeker in het systeem van de eenvormige wet, een inbreuksvordering licht reacties kan oproepen in de vorm van betwistingen van het depot van het gelicentieerde merk en de merkhouders zelf moet kunnen beslissen of hij dat risico wenst te lopen. 9"

Deze stelling komt mij aannemelijk voor, maar zij dekt niet het gehele probleem dat hier aan de orde is en met name niet de vraag of de licentiehouders onder de voorwaarden van art. 11D, eerste en tweede alinea, van de BMW ook andere vorderingen dan tot schadevergoeding mag instellen.

3.1.5. Verkade heeft in zijn annotatie (nr. 20) in de Nederlandse Jurisprudentie van het hiervóór, in voetnoot 3, genoemde arrest verondersteld dat bij de opstelling van de BMW aan een verbodsvordering van de kant van de licentiehouders tezamen met de merkhouders vermoedelijk niet is gedacht.

Deze auteur meent daarom dat er in een zaak waarin merkhouders en licentiehouders tezamen een verbod en bevel vorderen 10, geen "BMW-bezwaar" kan bestaan tegen participatie van de licentiehouders.

3.1.6. Aan zijn in de vorige paragraaf weergegeven opvatting heeft Verkade toegevoegd dat er mogelijk wel een gebrek aan belang bij de licentiehouders zou kunnen bestaan.

Dat laatste zou ik echter willen weerspreken, omdat een eigen actie de licentiehouders ook de mogelijkheid geeft een dwangsom te vorderen.

3.1.7. Zou men menen dat, op grond van uitleg a contrario van art. 11D BMW een licentiehouders niet bevoegd is tussen te komen in een door de merkhouders ingestelde stopzettingvordering tegen een inbreukmaker en het hem wettelijk evenmin is toegestaan zulk een actie in te stellen, ook al heeft hij de bevoegdheid daartoe van de merkhouders bedongen, dan rijst de vraag waar de grens ligt.

Ik zou menen dat een licentiehouders in die situatie desondanks wél bevoegd is zulk een actie krachtens volmacht van de merkgerechtigde in te stellen. Het verschil met de in art. 11D BMW bedoelde situatie is dan toch wel tamelijk formeel.

3.1.8. De conclusie uit het voorafgaande is dat artikel 11D BMW in beginsel niet de strekking heeft de licentiehouders een rechtsvordering te ontnemen die hem op grond van het toepasselijke nationale recht toekomt.

Uit de ratio van art. 11D - bescherming van de merkhouders tegen voor hem wellicht schadelijk volstrekt eigenmachtig procederen door de licentienemer - vloeit m.i. wel voort dat een licentienemer, als niet aan een van de voorwaarden van dat artikel is voldaan, wegens inbreuk op het merkrecht ook geen andere acties dan tot schadevergoeding mag instellen. Dat betekent dat hij ook zulke andere acties slechts tezamen met de merkhouders mag instellen, of ook zelfstandig, maar dan slechts indien hij de bevoegdheid daartoe van de merkhouders heeft bedongen.

3.1.9. Het voorgaande leidt tot het volgende resultaat:

- a. een licentiehouders mag tegen inbreuk op het merkrecht slechts ageren bij wege van tussenkomst in een door de merkgerechtigde ingestelde procedure of indien hij de bevoegdheid tot het instellen van een vordering van de merkhouders heeft bedongen;
- b. een licentiehouders ontleent, als aan de onder a genoemde voorwaarden is voldaan aan de BMW slechts de bevoegdheid tegen inbreuk te ageren bij wege van een vordering tot schadevergoeding, zulks afgezien van de bevoegdheid op grond van art. 13bis, lid 4;
- c. als aan een van de onder a genoemde voorwaarden is voldaan staat het een licentiehouders vrij andere vorderingen wegens inbreuk op het merkrecht in te stellen, voor zover hij de bevoegdheid daartoe aan het toepasselijke nationale recht kan ontnemen 11.

3.2. Vraag (2)

3.2.1. De bezwaren tegen eigenmachtig optreden van een licentiehouders zijn in een kort geding geringer dan in een bodemprocedure. De kortgedingrechter kan immers de nietigheid van het merk niet uitspreken.

3.2.2. Het ligt echter niet voor de hand licentiehouders een recht toe te kennen dat zij slechts in kort geding, maar niet in een bodemprocedure zouden kunnen uitoefenen.

De hiervóór ten aanzien van vraag 1 verdedigde opvatting impliceert overigens dat licentiehouders in geen geval eigenmachtig mogen optreden, doch slechts tezamen met, of op grond van bevoegdheid bedongen van, de merkhouder.

3.2.3. Daarenboven bestaat in de Benelux geen uniforme regeling van het kort geding. Het heeft daarom bezwaren wanneer het BenGH zou uitspreken dat bepaalde vorderingen alleen in kort geding of juist niet in kort geding aanhangig mogen worden gemaakt, omdat het effect daarvan in de drie Benelux-landen verschillend kan zijn.

3.2.4. Al deze redenen brengen mij ertoe vraag 2 ontkenkend te beantwoorden, d.w.z. dat het voor de beantwoording van vraag 1 geen verschil maakt of de hier bedoelde vorderingen in een bodemprocedure dan wel in een kort geding worden ingesteld.

3.3. Vraag (3)

3.3.1. Art. 5, lid 1, aanhef en onder b, van de (eerste) EEG-richtlijn merkenrecht 12 luidt:

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

(...)

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;"

3.3.2. In zijn arrest in de onderhavige zaak, waarvan ik hiervóór, in § 1.2.2., het dictum al heb weergegeven, heeft het HvJEG in de punten 33 e.v. overwogen:

"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 erdoor 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, 13 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 14, punt 18).

(...)

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 gelijkenis 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) zij 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 bedoeld 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."

3.3.3. Art. 13A BMW is bij het "Protocol 1992" aangepast. Dit protocol diende ter omzetting van richtlijn 89/104/EEG in het Beneluxrecht.

De tekst van die bepaling, i.h.b. ook van art. 13A, lid 1, onder b, waarom het hier gaat, is geformuleerd in de verwachting (althans de hoop) dat onder vigeur van die richtlijn de bestaande Beneluxpraktijk, waarbij een

sterke nadruk lag op het associatiegevaar 15 zou kunnen worden bestendigd 16.

Die verwachting is niet in vervulling gegaan, zoals is gebleken uit het al geciteerde arrest-Sabèl 17 van het HvJEG en ook uit het arrest van dat Hof in de onderhavige zaak: er is geen grond om verwarringsgevaar te vermoeden, enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat.

3.3.4. Gezien de strekking van het Protocol 1992 moet in beginsel worden aangenomen dat de daarbij gewijzigde bepalingen van de BMW niet alleen ertoe dienen de richtlijn in het Beneluxrecht om te zetten, maar ook daartoe geschikt zijn.

Pas wanneer de tekst (volgens het genoemde protocol) van de BMW ten enenmale in de weg staat om uitgelegd te worden overeenkomstig de uitleg die het HvJEG aan richtlijn 89/104 geeft, zou moeten worden aangenomen dat de BMW een zodanige uitleg niet toelaat.

3.3.5. Men moet zich er rekenschap van geven dat de beslissing dat een richtlijnconforme uitleg niet mogelijk is, zwaarwegende gevolgen zou hebben. De drie Benelux-landen zouden dan in gebreke gebleven zijn de richtlijn naar behoren in Beneluxrecht om te zetten.

Men zou kunnen betogen dat bij de opstelling van het Protocol 1992 de uitleg die het HvJEG aan art. 5 van de richtlijn zou geven, niet te voorzien was. Zulk een betoog lijkt mij inhoudelijk al niet sterk en daarbij komt dat het arrest-Sabèl alweer vier jaar oud is en dat van een eventueel initiatief om art. 13A BMW in het licht van dat arrest te herzien, nog niet naar buiten is gebleken.

3.3.6. Een ontkennend antwoord op vraag 3 zou waarschijnlijk leiden tot een inbreukprocedure door de Europese Commissie voor het HvJEG, op grond van art. 226 EG, tegen de drie Beneluxlanden, als lidstaten van de EU/EG, een inbreukprocedure die met een grote mate van waarschijnlijkheid met succes voor de Commissie bekroond zou worden. 18

Daarenboven is het mogelijk dat een justitiabele die zich benadeeld zou voelen door het feit dat een EG-richtlijn niet in volle omvang toegepast zou kunnen worden tegen de desbetreffende lidstaat (of de drie Benelux-landen gezamenlijk) een vordering tot schadevergoeding zou kunnen instellen. 19

3.3.7. Voor een dergelijk antwoord bestaat m.i. echter geen grond. Het is heel goed mogelijk art. 13A, lid 1, aanhef en onder b, richtlijnconform (of zo men wil: jurisprudentieconform) te interpreteren.

Men kan niet zeggen dat de tekst van de genoemde bepaling van de BMW er ten enenmale aan in de weg staat om uitgelegd te worden overeenkomstig de interpretatie die het HvJEG aan richtlijn 89/104 geeft. Noodzakelijk is slechts het woord "associatie" te verstaan in de zin van: aanleiding gevend tot verwarringsgevaar, dus het begrip "associatie" in ruime zin op te vatten. 20.

Het HvJEG heeft daartoe zelf al de helpende hand uitgestoken door te spreken van "gevaar voor associatie in enge zin" (punt 41 in fine van zijn arrest in de onderhavige zaak).

4. Conclusie

Ik concludeer de gestelde vragen als volgt te beantwoorden:

Vraag 1: a. een licentiehouder mag tegen inbreuk op het merkrecht slechts ageren bij wege van tussenkomst in een door de merkgerechtigde ingestelde procedure of indien hij de bevoegdheid tot het instellen van een vordering van de merkhouders heeft bedongen;

b. een licentiehouder ontleent, als aan de onder a genoemde voorwaarden is voldaan aan de BMW slechts de bevoegdheid tegen inbreuk te ageren bij wege van een vordering tot schadevergoeding, zulks afgezien van de bevoegdheid op grond van art. 13bis, lid 4;

c. als aan een van de onder a genoemde voorwaarden is voldaan staat het een licentiehouder vrij andere vorderingen wegens inbreuk op het merkrecht in te stellen, voor zover hij de bevoegdheid daartoe aan het toepasselijke nationale recht kan ontleenen.

Vraag 2: het maakt voor de beantwoording van vraag 1 geen verschil of de daar bedoelde vorderingen in een bodemprocedure dan wel in een kort geding worden ingesteld.

Vraag 3: art. 13A, eerste lid, onder b. BMW staat een uitleg toe overeenkomstig de uitleg die het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen aan art. 5, eerste lid, onder b, van richtlijn 89/104/EEG heeft gegeven, nl. door de in genoemde bepaling van de BMW voorkomende term "associatie" in ruime zin op te vatten.