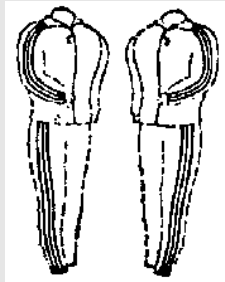


Hoge Raad, 16 februari 2007, Adidas v Marca, H&M en Vendex

Zie ook:

- [IEPT20080410, HvJEG, Adidas v Marca, H&M en Vendex](#)
- [IEPT20091211, HR, Adidas v Marca, H&M en Vendex](#)

Benelux merk 0001340



Benelux merk 325509



Int. Reg. 414034



H&M



MERKENRECHT

Tijdstip beoordeling inbreuk 'ex nunc'

- [Middel klaagt terecht dat Hof de gestelde merkinbreuk slechts heeft beoordeeld naar de situatie van 1996](#)

Vooropgesteld wordt dat het antwoord op de vraag of de rechter bij de beoordeling van een vordering die betrekking heeft op inbreukmakend of anderszins onrechtmatig handelen niet alleen de omstandigheden zoals die zich voordeden ten tijde van het gewraakte handelen, maar ook die ten tijde van zijn uitspraak in aanmerking dient te nemen, in de eerste plaats afhangt van de aard van het geschil en hetgeen de aanlegger, mede gelet op hetgeen deze vordert, tot inzet van het geding heeft gemaakt. Bij gebreke van aanwijzingen die tot een beperkte toetsing ('ex tunc') aanleiding moeten geven, zal de rechter in beginsel alle hem ter kennis gebrachte omstandigheden in zijn beoordeling dienen te betrekken, ook voor zover die zich niet in een eerder stadium hebben voorgedaan. Dat laatste geldt in het

bijzonder indien de vordering een bevel of verbod van meer algemene strekking behelst dat beoogd wordt voort te duren na de uitspraak van de rechter. Voor de appelrechter geldt bovendien de regel dat het hoger beroep niet uitsluitend strekt tot een beoordeling van de juistheid van de in eerste aanleg gegeven beslissing, maar, binnen de grenzen van de rechtsstrijd in appel, tot een nieuwe behandeling en beslissing van de zaak, waarbij de appelrechter heeft te oordelen naar de toestand zoals die zich voordoet ten tijde van zijn beslissing (...). Die vordering stoelt dus mede op dreigend inbreukmakend handelen. Dat Marca en C&A in hoger beroep opkwamen tegen het oordeel van de rechtbank dat met betrekking tot een aantal van de door Adidas c.s. aangevallen kledingstukken inderdaad sprake was van inbreuk, zoals het hof in rov. 4.14 overwoog, doet daaraan niet af. Bij het ontbreken van enige aanwijzing in andere zin klaagt het middel terecht dat het hof de gestelde merkinbreuk slechts heeft beoordeeld naar de situatie van 1996

Onderscheidende kracht en beschermingsomvang drie-strepenmotief

- [Grote onderscheidende kracht en ruime beschermingsomvang beperkt tot drie-strepen](#)

Mede gelet op hetgeen het hof in rov. 4.19-4.20 heeft overwogen omtrent het verwarringsgevaar tussen het merk en het twee-strepenmotief, is het hof kennelijk van oordeel dat de grote onderscheidende kracht van het drie-strepenmerk is gelegen in de herkenbaarheid van juist de drie strepen. Daarom is op zichzelf met de door het hof aangenomen ruime beschermingsomvang niet onverenigbaar dat motieven, bestaande uit meer of minder dan drie strepen, daarbuiten vallen

Prejudiciële vragen inzake Freihaltebedürfnis bij ingeburgerd beschrijvend merk

- [Dient bij de bepaling van de beschermingsomvang van een ingeburgerd beschrijvend merk rekening gehouden te worden met het algemeen belang van beschikbaarheid van tekens voor derden](#)

Aldus rijst de vraag of bij de bepaling van de beschermingsomvang van een merk dat wordt gevormd door een teken dat van huis uit geen onderscheidend vermogen bezit of door een aanduiding die beantwoordt aan de omschrijving in art. 3 lid 1 onder c van de Richtlijn, doch dat als merk is ingeburgerd en vervolgens ingeschreven, rekening dient te worden gehouden met het algemene belang dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die de desbetreffende waren of diensten aanbieden (het), en zo ja, in hoeverre.

PROCESRECHT

Verklaring voor recht

- [Verklaring voor recht tot vrijwaring van toekomstige inbreukacties, mede gebaseerd op voor toekomstige wijziging vatbare gronden, niet toevoegbaar](#)

H&M heeft, naar het hof in rov. 4.31 ook heeft vastgesteld, met haar vordering onmiskenbaar beoogd in de toekomst gevrijwaard te blijven van inbreukacties van de zijde van Adidas c.s. ter zake van het gebruik van een twee-strepenmotief op sport- en vrijetijdskleding. Zij heeft zich ter onderbouwing van haar belang bij de verlangde verklaring voor recht evenwel mede beroepen op gronden, die vatbaar zijn voor wijziging in de toekomst, zoals in elk geval die, bedoeld hiervoor in 7.1 onder (a), (b) en (f). Terecht heeft het hof geoordeeld dat bij die stand van zaken voor een dergelijke verklaring voor recht die haar werking ook in de toekomst behoudt - behoudens indien daarover opnieuw wordt geprocedeerd en de rechter tot het oordeel komt dat als gevolg van een wijziging in de relevante omstandigheden de partij die haar verkreeg daaraan niet langer rechten kan ontleen - geen plaats is.

Vindplaatsen: LJN: [AY9707](#); IER 2007, nr. 44, p. 160, m.nt. Gielen; BIE 2007, nr. 61, p. 362

Hoge Raad, 16 februari 2007

(D.H. Beukenhorst, O. de Savornin Lohman, E.J. Numann, A. Hammerstein en J.C. van Oven)

Nr. C05/160HR

Arrest

in de zaak van:

1. de vennootschap naar Duits recht ADIDAS AG, gevestigd te Herzogenaurach, Duitsland,
2. ADIDAS BENELUX B.V., gevestigd te Etten-Leur, EISERESSEN tot cassatie, incidentele verweersters in cassatie,
advocaat: mr. K. Aantjes,
t e g e n

1. de commanditaire vennootschap MARCA MODE, gevestigd te Amsterdam, alsmede haar beherende vennoten:
(...),

2. de commanditaire vennootschap C&A NEDERLAND, gevestigd te Amsterdam, alsmede haar beherende vennoten:
(...),

VERWEERDERS in cassatie,
advocaat: mr. H.A. Groen,
3. H&M HENNES & MAURITZ NETHERLANDS B.V.,

gevestigd te Amsterdam, VERWEERSTER in cassatie, incidentele eiseres tot cassatie,
advocaat: mr. W. Taekema,

4. VENDEX KBB NEDERLAND B.V., gevestigd te Amsterdam, VERWEERSTER in cassatie, niet verschenen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiseressen tot cassatie - verder te noemen: Adidas c.s. - hebben verweerder in cassatie sub 3 - verder te noemen: H&M - in kort geding gedagvaard voor de rechtbank Breda en gevorderd, na vermeerdering van

eis, zakelijk weergegeven, een verbod op het gebruik van een teken dat bestaat uit het drie-strepenbeeldmerk of enig ander teken dat overeenstemt met het drie-strepenmotief van Adidas, zoals het door H&M gebezigde twee-strepenmotief aangebracht op een aantal nader in de dagvaarding omschreven kledingstukken, met een aantal nevenvorderingen. H&M heeft de vorderingen bestreden.

Adidas c.s. hebben tevens onder meer verweerders in cassatie sub 1 en 2 - verder afzonderlijk te noemen: Marca en C&A, dan wel gezamenlijk met verweerder in cassatie sub 4 (hierna: Vendex) te noemen: Marca c.s. - gedagvaard voor de rechtbank Breda (rolnummer 51896 HAZA 97-1622) en in deze bodemprocedure eveneens een verbod gevorderd op het gebruik van een teken dat bestaat uit het drie-strepenbeeldmerk of enig ander teken dat overeenstemt met het beeldmerk van Adidas, zoals de twee-strepenmotieven die zijn aangebracht op een aantal in de de dagvaarding omschreven kledingstukken van Marca c.s., met een aantal nevenvorderingen. Marca c.s. hebben in reconventie een verklaring voor recht gevorderd die ertoe strekt dat het hun vrij staat twee strepen te gebruiken als decoratie op sport- en vrijetijdskleding.

Marca c.s. en onder meer H&M hebben daarnaast tegen Adidas c.s. een zelfstandig geding aanhangig gemaakt bij de rechtbank Breda (rolnummer 53157 HAZA 97-1937), waarin zij eenzelfde verklaring voor recht hebben gevorderd als hierboven omschreven. Adidas c.s. hebben de vordering bestreden.

De president in kort geding heeft bij vonnis van 2 oktober 1997, kort weergegeven, H&M geboden in de Benelux te staken en gestaakt te houden het gebruik van het teken dat bestaat uit het drie-strepenbeeldmerk of enig ander teken dat overeenstemt met het drie-strepenbeeldmerk van Adidas, zoals het door H&M gebezigde twee-strepenmotief.

Bij vonnis van 13 oktober 1998 heeft de rechtbank in de zaak met rolnummer 51896 HAZA 97-1622 de zaak naar de rol verwezen voor conclusie na tussenvonnis aan de zijde van Adidas c.s. en in deze zaak, alsmede in de zaak met rolnummer 53157 HAZA 97-1937, iedere verdere beslissing aangehouden.

Tegen het vonnis van de president heeft H&M hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch (rolnummer 9700988). In dit appel heeft het hof op 8 juni 1999 een tussenarrest uitgesproken.

Marca c.s. hebben hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank van 13 oktober 1998 bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch onder rolnummer C9900284.

Bij tussenarrest van 29 april 2003 heeft het hof de onder de rolnummers 9900284 en 9700988 aanhangige gedingen gevoegd.

Bij eindarrest van 29 maart 2005 heeft het hof in de zaak met rolnummer 9900284 het vonnis van de rechtbank van 13 oktober 1998 vernietigd, en opnieuw rechtdoende, in de zaak met rolnummer 51896 HAZA 97-1622 de vorderingen van Adidas c.s. in conventie en van Marca en C&A in reconventie afgewezen en in de

zaak met rolnummer 53157 HAZA 97-1937 de vorderingen van Marca c.s. en van H&M afgewezen; in de zaak met rolnummer 9700988 heeft het hof het vonnis van de president van 2 oktober 1997 vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van Adidas c.s. afgewezen.

Het tussenarrest van het hof van 8 juni 1999 en het eindarrest van 29 maart 2005 zijn aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen deze arresten van het hof hebben Adidas c.s. beroep in cassatie ingesteld. Tegen de niet verschenen Vendex is verstek verleend. H&M heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende het incidenteel cassatieberoep van H&M zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerving van het beroep.

De zaak is voor Adidas c.s. toegelicht door mr. A.A. Quaedvlieg, advocaat te Amsterdam, voor Marca en C&A door hun advocaat en mede door mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai, advocaat bij de Hoge Raad en voor H&M door mr. W.A. Hoyng, advocaat te Amsterdam en mr. G.S.C.M. van Roeyen, advocaat te 's-Hertogenbosch.

De [conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper](#) strekt in het principale cassatieberoep tot vernietiging van het eindarrest en tot verwijzing en in het incidentele cassatieberoep tot verwerving.

De advocaat van H&M heeft bij brief van 19 oktober 2006, de advocaat van Marca c.s. heeft bij brief van 20 oktober 2006 op die conclusie gereageerd.

3. Uitgangspunten in cassatie

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Adidas A.G. is op basis van een zevental Benelux- en internationale inschrijvingen houder in de Benelux van beeldmerken, telkens gevormd door een motief van drie verticaal en parallel lopende strepen van gelijke breedte die zijn aangebracht over de gehele lengte van de zijkant van schouders, mouwen en broekspijpen en/of zijnamen van een kledingstuk, uitgevoerd in een met de basiskleur van het kledingstuk contrasterende kleur. De merken - hierna ook aangeduid als: het drie-strepenmotief of het drie-strepenmerk - zijn ingeschreven voor sport- en vrijetijdskleding. Deze inschrijvingen bestonden alle reeds ten tijde van de in de onderhavige gedingen als inbreukmakend aangevochten gedragingen van Marca c.s.

(ii) Adidas B.V. is exclusief licentienemer van Adidas A.G. voor de Benelux.

(iii) Marca c.s. zijn bedrijven in de textielhandel met vestigingen onder meer in Nederland.

(iv) In de loop van 1986 hebben Adidas c.s. geconstateerd dat Marca en C&A sport- en vrijetijdskleding zijn gaan verkopen die voorzien was van twee parallel lopende verticale strepen waarvan de kleur contrasteert met de basiskleur van de kleding (zwart/wit).

(v) Marca en C&A zijn niet bereid gebleken Adidas c.s. toe te zeggen dat zij zich zullen onthouden van het gebruik van twee in kleur contrasterende parallelle, verticale strepen op kleding.

3.2 Zoals hiervoor onder 1 vermeld, heeft het hof in het bestreden eindarrest de voorliggende drie samenhangende zaken gevoegd behandeld en beslist.

Adidas c.s. hebben aan hun hiervoor onder 1 vermelde vordering in kort geding tegen H&M de stelling ten grondslag gelegd dat H&M met het gebruik van tekens op sport- en vrijetijdskleding, bestaande in twee in kleur contrasterende, parallelle, verticale strepen over de gehele lengte van de zijkant van de kleding (hierna ook: het twee-strepenmotief), inbreuk maakt op haar hiervoor in 3.1 onder (i) bedoelde merken. Adidas c.s. hebben aan hun hiervoor onder 1 vermelde vorderingen in de tegen de overige verweerders in cassatie ingestelde bodemprocedure dezelfde stelling ten grondslag gelegd. De gedaagden in dat geding vorderden in die procedure in reconventie een verklaring voor recht die ertoe strekte dat het in geding zijnde gebruik van een uit twee strepen bestaand teken hun vrijstond. Daarnaast hebben diezelfde gedaagden, samen met (o.a.) H&M een afzonderlijke bodemprocedure tegen Adidas c.s. aangespannen, waarin eenzelfde verklaring voor recht werd gevorderd. Zowel de voorzieningenrechter als de rechtbank in de beide bodemprocedures heeft geoordeeld dat er in bepaalde opzichten inbreuk werd gemaakt op de door Adidas c.s. ingeroepen merkrechten. Tegen alle uitspraken is hoger beroep ingesteld. Nadat in het hoger beroep tegen het vonnis in kort geding intussen op 8 juni 1999 een tussenarrest was uitgesproken, is door het hof in het door Marca c.s. ingestelde hoger beroep en het door Adidas c.s. ingestelde incidenteel appel tegen de uitspraken in de bodemprocedure, voeging van alle procedures bevolen. In zijn eindarrest heeft het hof, kort gezegd, geoordeeld dat de handelwijze van Marca c.s. die door Adidas c.s. werd aangevochten, geen inbreuk maakt op de namens Adidas c.s. ingeroepen merkrechten, zodat de op deze grondslag berustende vorderingen van Adidas c.s. niet toewijsbaar zijn (rov. 4.13-4.26). Het hof oordeelde voorts dat er evenmin grond bestaat voor toewijzing van de gevorderde verklaringen voor recht, omdat, kort gezegd, die vorderingen van zo algemene strekking zijn dat daarmee wordt miskend dat de beschermingsomvang van een merk geen statisch gegeven is en de omstandigheden die voor de beoordeling van de inbreukvraag van belang zijn, veranderlijk zijn naar tijd en plaats (rov. 4.29 - 4.32).

4. Beoordeling van de middelen in het principale beroep

4.1 Middel I keert zich tegen hetgeen het hof in rov. 4.15 en de daarop voortbouwende rov. 4.23 heeft overwogen, te weten, kort gezegd, dat het bij de vorderingen van Adidas c.s. gaat om gestelde inbreuken uit 1996 en dat daarom bij de beoordeling daarvan de (markt)situatie van destijds, niet die ten tijde van de uitspraak van het hof bepalend is en dat dus toetsing 'ex tunc' dient plaats te vinden (rov. 4.15); en dat Adidas c.s. onvoldoende hebben onderbouwd dat in 1996 het in aanmerking komende publiek een verband legde tussen het drie-strepenmotief en het twee-strepenmotief, terwijl hetgeen Adidas c.s. dienaangaande naar voren hadden gebracht, waaronder het in hoger beroep over-

gelegde rapport van P.H. van Westendorp van een marktonderzoek, steeds betrekking had op de omstandigheden ten tijde van 's hofs arrest (rov. 4.23). Het middel klaagt op verschillende gronden dat het hof ten onrechte de vorderingen van Adidas c.s. uitsluitend heeft beoordeeld in het licht van een beslissing over de inbreukvraag ex tunc.

4.2.1 Bij de beoordeling van deze klachten geldt het volgende. Vooropgesteld wordt dat het antwoord op de vraag of de rechter bij de beoordeling van een vordering die betrekking heeft op inbreukmakend of anderszins onrechtmatig handelen niet alleen de omstandigheden zoals die zich voordeden ten tijde van het gewraakte handelen, maar ook die ten tijde van zijn uitspraak in aanmerking dient te nemen, in de eerste plaats afhankelijk van de aard van het geschil en hetgeen de aanlegger, mede gelet op hetgeen deze vordert, tot inzet van het geding heeft gemaakt. Bij gebreke van aanwijzingen die tot een beperkte toetsing ('ex tunc') aanleiding moeten geven, zal de rechter in beginsel alle hem ter kennis gebrachte omstandigheden in zijn beoordeling dienen te betrekken, ook voor zover die zich niet in een eerder stadium hebben voorgedaan. Dat laatste geldt in het bijzonder indien de vordering een bevel of verbod van meer algemene strekking behelst dat beoogd wordt voort te duren na de uitspraak van de rechter. Voor de appelrechter geldt bovendien de regel dat het hoger beroep niet uitsluitend strekt tot een beoordeling van de juistheid van de in eerste aanleg gegeven beslissing, maar, binnen de grenzen van de rechtsstrijd in appel, tot een nieuwe behandeling en beslissing van de zaak, waarbij de appelrechter heeft te oordelen naar de toestand zoals die zich voordoet ten tijde van zijn beslissing (HR 23 februari 1996, nr. 15904, NJ 1996, 395). Er bestaat geen aanleiding op dit punt anders te oordelen voor een kort geding dan voor een procedure ten gronde.

4.2.2 Blijkens hetgeen het hof heeft overwogen in rov. 4.3 en 4.7 heeft het tot uitgangspunt genomen dat Adidas c.s. een verbod vorderen op het gebruik niet alleen van het twee-strepenmotief zoals aangebracht op een aantal met name genoemde kledingstukken van H&M, Marca en C&A, maar ook, meer algemeen, een verbod op het twee-strepenmotief of enig ander met het beeldmerk van Adidas overeenstemmend teken. Die vordering stoelt dus mede op dreigend inbreukmakend handelen. Dat Marca en C&A in hoger beroep opkwamen tegen het oordeel van de rechtbank dat met betrekking tot een aantal van de door Adidas c.s. aangevallen kledingstukken inderdaad sprake was van inbreuk, zoals het hof in rov. 4.14 overwoog, doet daaraan niet af. Bij het ontbreken van enige aanwijzing in andere zin klaagt het middel terecht dat het hof de gestelde merkinbreuk slechts heeft beoordeeld naar de situatie van 1996 (rov. 4.15). Hetzelfde geldt voor de kennelijk daarop voortbouwende overweging (rov. 4.23) dat Adidas c.s. haar stelling dat het in aanmerking komende publiek een verband legt tussen het drie-strepenmerk en het twee-strepenmotief voor de situatie van 1996 onvoldoende hebben onderbouwd en het oordeel van het hof dat het rapport van Westendorp, dat

betrekking had op de omstandigheden ten tijde van het arrest, als niet ter zake dienend buiten beschouwing moet worden gelaten.

4.3.1 Middel II, onderverdeeld in A, B en C, keert zich tegen rov. 4.17-4.24. Middel II.A richt klachten tegen rov. 4.17, waarin het hof, veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat het drie-strepenmerk van Adidas aange-merkt kan worden als een algemeen bekend merk in de zin van art. 6bis van het Unieverdrag van Parijs, kort gezegd, het volgende overwoog: het merk kan niet als een van huis uit sterk merk worden gezien, omdat het drie-strepenmotief op zichzelf genomen weinig onderscheidend vermogen kan worden toegedicht; het had evenwel in 1996, als gevolg van de reclame-inspanningen van Adidas c.s., door inburgering grote onderscheidende kracht verkregen; het beeldmerk komt daarom een ruime beschermingsomvang toe voor zover het om het drie-strepenmotief gaat, maar dit wil niet zeggen dat de beschermingsomvang van het merk zich daardoor mede is gaan uitstrekken tot andere streepmotieven; strepen en eenvoudige streepmotieven zijn naar hun aard tekens die zich niet lenen voor een dergelijke, in de breedte uitwaaiende monopolisering; deze tekens zijn algemeen gangbaar en dienen daarom ook voor derden beschikbaar te zijn.

4.3.2 Middel II.A klaagt allereerst (onderdeel a) dat deze overweging innerlijk tegenstrijdig is, waar het hof enerzijds een ruime beschermingsomvang toekent, maar anderzijds oordeelt dat een streepmotief dat niet uit drie strepen bestaat, daarbuiten valt. Deze klacht faalt. Mede gelet op hetgeen het hof in rov. 4.19-4.20 heeft overwogen omtrent het verwarringsgevaar tussen het merk en het twee-strepenmotief, is het hof kennelijk van oordeel dat de grote onderscheidende kracht van het drie-strepenmerk is gelegen in de herkenbaarheid van juist de drie strepen. Daarom is op zichzelf met de door het hof aangenomen ruime beschermingsomvang niet onverenigbaar dat motieven, bestaande uit meer of minder dan drie strepen, daarbuiten vallen.

4.3.3 Onderdeel b behelst klachten dat het hof met rov. 4.17 het volgende heeft miskend: (i) het merk van Adidas is niet ingeschreven als een claim op streepmotieven in het algemeen, maar slechts als drie-strepenmotief voor specifieke waren, gebruikt op een specifieke wijze, waardoor van monopolisering van streepmotieven al geen sprake kan zijn, waardoor 's hofs beslissing onbegrijpelijk is; (ii) het belang van beschikbaarheid voor derden volgens de rechtspraak van het HvJEG in het systeem van de Merkenrichtlijn moet wel worden meegewogen bij de weigeringsgronden van art. 3 daarvan, maar, als het teken eenmaal onderscheidend vermogen toekomt, wordt het beschermd als merk; mocht het hof dit niet hebben miskend, dan acht het onderdeel de beslissing onbegrijpelijk; (iii) indien het teken niet onder een der weigeringsgronden van de Merkenrichtlijn valt, mag het belang van beschikbaarheid niet (opnieuw en dubbelop) in het kader van de beschermingsomvang aan de orde komen; mocht het hof dit niet hebben miskend, dan acht het onderdeel ook deze beslissing onbegrijpelijk.

4.3.4 De klacht onder (i) mist feitelijke grondslag en kan dus niet tot cassatie leiden. Het hof heeft niet miskend dat de door Adidas geclaimde merkbescherming niet tot monopolisering van streepmotieven in het algemeen leidt, doch het is kennelijk van oordeel dat reeds de belemmering van het gebruik van verticale streepmotieven op de zijkant van sport- en vrijetijdskleding, als wel door Adidas c.s. als inbreukmakend bestempeld, tot een ontoelaatbare monopolisering van dergelijke motieven leidt. In hoeverre dit laatste juist is, komt hierna, naar aanleiding van de klachten onder (ii) en (iii) aan de orde.

4.3.5 De klachten onder (ii) en (iii) lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Zij keren zich tegen de in de bestreden overweging neergelegde opvatting van het hof dat er een aan het algemeen belang ontleende - en in art. 3 lid 1 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, hierna: de Richtlijn, verankerde - behoefte bestaat om voor bepaalde tekens te waarborgen dat die beschikbaar blijven voor algemeen gebruik, en dat het gebruik van dergelijke tekens daarom niet omwille van de bescherming van een merk waarmee die tekens mogelijk overeenstemmen, aan die beschikbaarheid worden onttrokken, en dat zulks ook geldt wanneer het desbetreffende merk zelf van oorsprong een dergelijk teken is dat door inburgering de voor een merk vereiste mate van onderscheidend vermogen heeft gekregen.

4.3.6 Het HvJEG heeft in zijn arrest van 4 mei 1999, nr. C-108/97, NJ 2000, 269 (Chiemsee) beslist dat de weigeringsgronden van art. 3 lid 1 onder c van de Richtlijn een doel van algemeen belang dienen, daarin bestaande dat de in die bepaling genoemde aanduidingen door een ieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt (aangeduid als het 'Freihaltebedürfnis'; rov. 25), maar dat een teken dat geen onderscheidend vermogen als bedoeld in art. 3 lid 1 onder b van de Richtlijn bezit, op de voet van het derde lid van dat artikel, dus door inburgering, die eigenschap alsnog kan verkrijgen en aldus vatbaar wordt voor inschrijving als merk (rov. 44-47), zonder dat daarbij het onderscheidend vermogen mag worden gedifferentieerd naar gelang het bedoelde algemene belang (rov. 48). Anderzijds heeft het Hof in zijn arrest van 6 mei 2003, nr. C-104/01, BIE 2004, 50, IER 2003, 50 (Libertel) beslist dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk - naar valt aan te nemen: ook na inburgering, nu het Hof, dat (in rov. 52) verwees naar het Chiemsee-arrest, terzake geen voorbehoud maakt en in rov. 67 met zoveel woorden de mogelijkheid van inburgering als merk van een kleur noemt - rekening dient te worden gehouden met het algemeen belang dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die de desbetreffende waren of diensten aanbieden (rov. 60). Beide beslissingen hebben betrekking op de vraag of het als merk gepresenteerde teken aan de eisen voldoet die de Richtlijn aan een merk stelt.

Aldus rijst de vraag of bij de bepaling van de beschermingsomvang van een merk dat wordt gevormd door een teken dat van huis uit geen onderscheidend vermogen bezit of door een aanduiding die beantwoordt aan de omschrijving in art. 3 lid 1 onder c van de Richtlijn, doch dat als merk is ingeburgerd en vervolgens ingeschreven, rekening dient te worden gehouden met het algemene belang dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die de desbetreffende waren of diensten aanbieden (het Freihaltebedürfnis), en zo ja, in hoeverre.

Er bestaat derhalve grond om de hierna te noemen prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

4.4 In afwachting van de beantwoording van de prejudiciële vragen wordt de behandeling van de overige klachten van middel II en die van de middelen III en IV aangehouden.

5. 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. Voorts kan als in cassatie vaststaand gelden dat het drie-strepenmerk van Adidas door inburgering grote onderscheidende kracht heeft verkregen.

6. Vragen van uitleg

1. Dient bij de bepaling van de beschermingsomvang van een merk dat wordt gevormd door een teken dat van huis uit geen onderscheidend vermogen bezit of door een aanduiding die beantwoordt aan de omschrijving in art. 3 lid 1 onder c van de Richtlijn, doch dat als merk is ingeburgerd en ingeschreven, rekening te worden gehouden met het algemene belang dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die de desbetreffende waren of diensten aanbieden (het Freihaltebedürfnis)?

2. Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt: maakt het daarbij verschil of de daar bedoelde, beschikbaar te houden tekens door het in aanmerking komende publiek worden gezien als tekens ter onderscheiding van waren, dan wel als louter versiering van de waar?

3. Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt: maakt het daarbij nog verschil of het door de merkhouder aangevallen teken onderscheidend vermogen mist als bedoeld in art. 3 lid 1 onder b van de Richtlijn, dan wel een aanduiding behelst als bedoeld in art. 3 lid 1 onder c van de Richtlijn?

7. Beoordeling van het middel in het incidentele beroep van H&M

7.1 Het middel van H&M richt zich tegen de afwijzing van de (onder meer) door haar in reconventie gevorderde verklaring voor recht en de in rov. 4.27-4.32 daartoe gebezigde gronden. Onderdeel 1.1 klaagt dat het hof onvoldoende duidelijk heeft gemaakt welk verwijt het in rov. 4.31 aan H&M maakt; onderdeel 1.2 dat die beslissing van het hof in elk geval onbegrijpelijk is, nu H&M ter onderbouwing van haar vordering het nodige heeft aangedragen en gemotiveerd gesteld, zoals nader

in het onderdeel aan de hand van een groot aantal citaten uit de processtukken aangevoerd. Deze stellingen komen er, kort gezegd, op neer (a) dat decoraties van twee strepen gebruikelijk zijn in de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel (als bedoeld in art. 3 lid 1 onder d van de Richtlijn), (b) dat het merkrecht van Adidas zich niet uitstrekt tot twee-strepenmotieven, (c) dat Adidas zich in de markt van intimidatietechnieken bedient, (d) dat Adidas in het verleden openlijk te kennen heeft gegeven zich niet te willen verzetten tegen het gebruik van motieven met twee evenwijdige strepen op kleding en schoenen, zodat van rechtsverwerking sprake is, (e) dat de beschermingsomvang van het drie-strepenmerk zich, gelet op de merkenrechtelijke regelgeving, nooit kan uitstrekken tot als decoratie gebruikte twee-strepenmotieven en (f) dat het gebruik van twee-strepenmotieven nooit tot verwarringsgevaar kan leiden.

Onderdeel 2 betoogt dat de oordelen in de rov. 4.31 en 4.32 onjuist althans onbegrijpelijk zijn, nu H&M heeft gesteld dat door een wijziging in omstandigheden in de toekomst een andere situatie kan ontstaan en zij niet beoogde ook in dat geval gevrijwaard te zijn van vorderingen van Adidas c.s.; voorts dat de omstandigheid dat de beschermingsomvang van een merk geen statisch gegeven is, de overweging van rov. 4.23 niet kan dragen, waar het bij een verklaring voor recht altijd gaat om het vaststellen van de toestand die rechtens is ten tijde van het vonnis.

7.2 H&M heeft, naar het hof in rov. 4.31 ook heeft vastgesteld, met haar vordering onmiskenbaar beoogd in de toekomst gevrijwaard te blijven van inbreukacties van de zijde van Adidas c.s. ter zake van het gebruik van een twee-strepenmotief op sport- en vrijetijdskleding. Zij heeft zich ter onderbouwing van haar belang bij de verlangde verklaring voor recht evenwel mede beroepen op gronden, die vatbaar zijn voor wijziging in de toekomst, zoals in elk geval die, bedoeld hiervoor in 7.1 onder (a), (b) en (f). Terecht heeft het hof geoordeeld dat bij die stand van zaken voor een dergelijke verklaring voor recht die haar werking ook in de toekomst behoudt - behoudens indien daarover opnieuw wordt geprocedeerd en de rechter tot het oordeel komt dat als gevolg van een wijziging in de relevante omstandigheden de partij die haar verkreeg daaraan niet langer rechten kan ontlenen - geen plaats is. Bovendien heeft het hof kennelijk het beroep op de deels veranderlijke en deels onveranderlijke omstandigheden als onderbouwing van aard en strekking van de vordering ontoereikend geacht. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering. Op het vorenstaande stuit het middel in al zijn onderdelen af.

8. Beslissing

De Hoge Raad:

in het principale beroep:

verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de onder 6 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;

in het incidentele beroep:

verwerpt het beroep;

veroordeelt H&M in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Adidas c.s. begroot op ? 68,07 aan verschotten en ? 2.200,- voor salaris.

Conclusie Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper

Feiten en procesverloop

1) Deze cassatieprocedure vloeit voort uit verschillende in de feitelijke instanties tussen partijen(1) gevoerde procedures. Aangezien voor de beoordeling van het huidige cassatieberoep de wisselvalligheden in de verschillende procedures voor een groot deel niet terzake doen, veroorloof ik mij met een tot het uiterste samengevatte weergave daarvan te volstaan:

- de huidige eiseressen tot cassatie, Adidas c.s.(2), hebben in 1997 een kort geding ingeleid tegen de derde verweerster in cassatie (in de door mij gekozen volgorde - het gaat hier dus om partij H&M). Zij vorderden daarin in essentie een verbod (met nevenvorderingen) terzake van het gebruik, door H&M, van tekens bestaande in twee evenwijdige, verticale, even brede en in met de ondergrond contrasterende kleur uitgevoerde strepen langs de gehele zij-lengte van door H&M aangeboden kledingstukken, uit het genre: sport- en vrijetijdskleding. Adidas c.s. baseerden hun vorderingen op verschillende te hunnen gunste(3) bestaande depots voor merken, bestaande uit drie overigens aan de zojuist gegeven beschrijving beantwoordende strepen.

- Adidas c.s. hebben jegens de overige verweerders in cassatie - Marca c.s. - in eerste aanleg ten gronde een verbod gevorderd van overeenkomstige strekking (en op overeenkomstige gronden) als in de zojuist aangevuide kortgeding-procedure(4) tegen H&M. Marca c.s. vorderden in die procedure in reconventie een verklaring voor recht die ertoe strekte dat het in geding zijnde gebruik van een uit twee strepen bestaand teken hun vrijstond. Daarnaast hebben Marca c.s. samen met (o.a.) H&M een zelfstandig geding ten gronde aanhangig gemaakt, waarin eenzelfde verklaring voor recht werd gevorderd.

2) In alle genoemde procedures bevond de rechter in eerste aanleg dat er in bepaalde opzichten inbreuk werd gemaakt op de door Adidas c.s. ingeroepen merkrechten(5). Er werd van de kant van Marca c.s. en H&M hoger beroep ingesteld, en namens Adidas c.s. incidenteel appel ingesteld ten aanzien van die aspecten van de vorderingen van Adidas c.s. waarin de eerste rechter dezen niet was gevolgd.

In de appelprocedures werd, naar aanleiding van een incidentele vordering van die strekking, voeging van alle procedures bevolen.

In de kortgeding-procedure tussen Adidas c.s. en H&M was inmiddels op 8 juni 1999 een tussenarrest gewezen. Ook dat arrest wordt in de onderhavige cassatieprocedure bestreden.

3) Nadat het debat in de appelprocedure(s) was afgerond heeft het hof daarin bij een (eind)arrest van 29 maart 2005 beslist; en, kort gezegd, geoordeeld dat de handelwijze van Marca c.s. en H&M die door Adidas c.s. werd aangevochten, geen inbreuk maakte op de namens Adidas c.s. ingeroepen merkrechten, zodat de op deze grondslag berustende vorderingen van Adidas c.s. niet toewijsbaar waren; maar dat er evenmin grond bestond voor toewijzing van de gevorderde verklaringen voor recht, omdat - in mijn summier samenvatting - daardoor ongerechtvaardigd zou worden geanticipeerd op mogelijke wijzigingen in de beschermingsomvang van de in geding zijnde merken (rov. 4.29 - 4.32).

4) Adidas c.s. hebben tijdig en regelmatig cassatieberoep laten instellen(6). Namens Marca c.s. en H&M (die afzonderlijk in cassatie zijn verschenen(7)) is tot verwerping geconcludeerd; H&M heeft daarbij incidenteel cassatieberoep laten instellen. Van de kant van Adidas c.s. is tot verwerping van dat incidentele beroep geconcludeerd. Alle verschenen partijen hebben hun standpunten laten toelichten, van de kant van Adidas c.s.: in de cassatiedagvaarding(8) en nogmaals bij "gewone" schriftelijke toelichting, en van de kant van Marca c.s. en H&M bij schriftelijke toelichting, in alle gevallen: gegeven ter terechtzitting van 17 februari 2006. Er is gerepliceerd, en namens H&M gedupliceerd.

Ontvankelijkheid

5) Dit onderwerp kan om aandacht vragen, omdat namens Adidas c.s. bij één exploit van dagvaarding cassatieberoep is ingesteld in een aantal verschillende zaken, ten dele aanhangig tussen verschillende partijen. In de rechtspraak van de Hoge Raad is immers vastgesteld dat dat in beginsel niet geoorloofd is (en dat veronachtzaming van deze regel niet-ontvankelijkheid met zich meebrengt)(9).

Er wordt echter ook aangenomen dat op deze regel een uitzondering geldt wanneer het gaat om zaken die, hoewel zij als verschillend zijn aan te merken en daarbij verschillende partijen betrokken zijn, een zodanig verband met elkaar houden dat het instellen van een rechtsmiddel bij één exploit of verzoekschrift als verantwoord moet worden beschouwd; en in dat verband wordt telkens het feit dat de zaken in de eerdere instantie werden gevoegd of gevoegd zijn behandeld, als een van de voorbeelden van een dergelijk verband aangehaald(10). Dat geval doet zich in deze zaak/zaken voor; zodat ik geen beletsel zie voor de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.

Toepasselijk recht

6) De regelgeving die voor de onderhavige zaak bepalend is, is in de loop van dit geding een aantal malen gewijzigd. Voor het eerst gebeurde dat bij Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken(11) van 7 augustus 1996, in werking getreden op 1 januari 2000. Het voor deze zaak relevante art. 13 onder A BMW is toen overigens niet op voor deze zaak van belang zijnde punten gewijzigd. Een volgende wijziging vond plaats bij gelijknamig Protocol van 11 december 2001, in werking getreden op 1 januari

2004(12). Bij die gelegenheid is de tekst van art. 13 onder A BMW wel ingrijpend gewijzigd. De sedertdien geldende tekst beoogt kennelijk zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de tekst (van art. 5) van de hierna nog te bespreken Richtlijn 89/104 EEG. Dit Protocol bevat in de Art. III - VI bepalingen van overgangsrecht, die zich er alle door kenmerken dat voor sommige van de nieuwe regels wordt afgeweken van het beginsel van onmiddellijke werking. Kennelijk neemt het Protocol (dus) overigens tot uitgangspunt dat zijn bepalingen onmiddellijke werking hebben - zoals ook wel voor de hand ligt.

Hierna zal blijken dat in cassatie mede aan de orde is, of het hof de conflictstof van partijen "ex tunc" had te beoordelen of - minstgenomen: mede - "ex nunc". Het zal duidelijk zijn dat het antwoord op de in dit verband voorgelegde vraag mede bepalend is voor de toepasselijke versie van de BMW.

7) Tenslotte is nog te vermelden dat per 1 september jl. in werking is getreden het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 februari 2005 (BVIE)(13). Het BVIE vervangt, onder meer, de BMW. Het merkenrecht worden sedertdien rechtstreeks bepaald door Titel II van het BVIE. Art. 2.20 daarvan geeft echter regels die identiek zijn aan art. 13 onder A BMW - de bepaling waar partijen in deze zaak over hebben gestreden. In dit opzicht is er dus geen sprake van een wijziging van het toepasselijke materiële recht(14). Daarom acht ik het gewettigd, voorbij te gaan aan de overgangsrechtelijke gevolgen van deze nieuwe regeling.

Bespreking van het cassatiemiddel in het principale cassatieberoep

8) Dit middel vangt aan met een korte inleiding, waaruit onder meer valt op te maken dat het middel drie thema's betreft(15):

Ten eerste zou in het bestreden arrest ten onrechte tot uitgangspunt zijn genomen dat de basis voor de vorderingen van Adidas c.s. moest worden beoordeeld "ex tunc", wat in dit geval wil zeggen: naar de stand van zaken ten tijde van het instellen van de vorderingen, in de jaren 1996 dan wel 1997. Dit "thema" wordt aan de orde gesteld in onderdeel I van het middel.

Ten tweede zou er bij de beoordeling van de onderscheidende kracht van de namens Adidas c.s. ingeroepen merken en/of bij de beoordeling van de gestelde inbreuk, voorbij zijn gegaan aan (sommige van) de bijzonderheden waardoor de desbetreffende merken zich onderscheiden, en tevens ten onrechte rekening zijn gehouden met de omstandigheid dat strepen en eenvoudige streepmotieven algemeen gangbaar zijn en daarom ook voor derden beschikbaar dienen te zijn. Deze gegevens zouden, met name, niet kunnen afdoen aan de door veelvuldig gebruik en intensieve reclame verkregen bekendheid van de door Adidas c.s. voor bescherming voorgedragen tekens en de daarmee samenhangende acceptatie van die tekens als merk (zogenoemde "inburgering"): aan daadwerkelijk vaststaande "inburgering" zouden de beide genoemde omstandigheden (gangbaarheid van het teken dan wel behoefte aan beschikbaarheid voor derden) niet (mo-

gen) afdoen. Over dit thema gaat het in middelonderdeel II sub A.

Ten derde zou het hof bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de merken van Adidas c.s. en de door Marca c.s. en H&M gebruikte tekens, in verschillende opzichten de voor die beoordeling vereiste benadering hebben miskend, in het bijzonder door aan slechts één (wezenlijk) verschil, namelijk: de toepassing van twee strepen dan wel drie strepen, doorslaggevend betekenis toe te kennen ondanks de aanwezigheid van een belangrijk aantal punten van overeenstemming; en/of door eraan voorbij te zien dat verwarringsgevaar (in de vorm van zogenaamde "indirecte verwarring") en/of het door het publiek leggen van verbanden waardoor afbreuk wordt gedaan aan de onderscheidingskracht van een algemeen bekend merk of ongerechtvaardigd voordeel daaruit wordt getrokken, zich beide kunnen voordoen (juist dan) wanneer tussen een merk en een daarmee te vergelijken teken zodanige verschillen bestaan dat het publiek merk en teken niet met elkaar verwart (maar de verschillen daartussen opmerkt).

Dit thema wordt - met een belangrijk aantal verbijzonderingen - uitgewerkt in de onderdelen II onder B en C en onderdeel III van het middel. Aan onderdeel IV komt, zo merk ik nu al op, volgens mij geen zelfstandige betekenis toe.

Ik stel mij voor de argumenten van het middel aan de hand van de zojuist gemaakte driedeling te bespreken.

Eerste thema: beoordeling "ex tunc"

9) De vraag of de rechter die in een later stadium eerder in een procedure gegeven beslissingen te oordelen krijgt, zijn oordeel "ex tunc" of "ex nunc" moet geven, vormt meer dan eens een bron van problemen(16).

Zoals uit de in de voetnoot aangehaalde rechtspraak (en de conclusies voor de aangehaalde arresten) blijkt, is op die vraag niet een eenduidig antwoord mogelijk, maar hangt het van de voorgelegde vraag af, of beoordeling "ex tunc" of "ex nunc", dan wel allebei, aangewezen zijn.

10) Bijwege van illustratie: in de in NJ 2003, 343, NJ 2001, 389 en NJ 1999, 381 gepubliceerde zaken ging het om bevelen/veroordelingen in kort geding, en stond ter discussie of de beoordeling daarvan in appel moest plaatsvinden naar de toestand ten tijde van de beoordeling in de eerste aanleg, dan wel naar de stand van zaken ten tijde van de beoordeling in appel (waarbij de Hoge Raad telkens als uitgangspunt voorop stelde, dat het (spoedeisend) belang ten tijde van de beoordeling in appel de gevorderde veroordeling moest rechtvaardigen). Inzoverre dus: beoordeling "ex nunc".

In de zaak die in NJ 1996, 395 werd gepubliceerd ging het om in een bodemprocedure in de eerste aanleg bevolen bewijsmaatregelen. Daar werd, voor de vraag of die maatregelen in appel (nog) als passend moesten worden aangemerkt, (ook) de stand van zaken ten tijde van de beoordeling in appel als maatgevend aangewezen. Ook hier dus beoordeling "ex nunc".

In de zaak uit NJ 1996, 163 ging het daarentegen (ook) om de vraag of in eerste aanleg terecht een voorziening

was geweigerd (en om de in verband daarmee te geven kostenveroordeling). Voor die vraag is - zoals enigszins voor de hand ligt - beslissend de toestand zoals die zich ten tijde van de beoordeling in de eerste aanleg voordeed.

11) In de zaak uit NJ 2003, 343 speelde de bijzonderheid dat partijen hun standpunten in appel in belangrijke mate hadden afgestemd op de vraag, of ingevolge de in eerste aanleg gegeven veroordelingen verbeurde dwangsommen door de beslissing in appel zouden worden "aangetast". In de aangehaalde overwegingen stelde de Hoge Raad dan ook voorop dat indien het in appel gaat over de vraag of een in kort geding gevorderde voorziening (nadat daarover in eerste aanleg is geoordeeld) in appel voor toewijzing in aanmerking komt, mede moet worden beoordeeld of de eisende partij ten tijde van de beoordeling in appel bij de gevorderde voorziening een spoedeisend belang heeft (dus: beoordeling van dat gegeven "ex nunc"). Omdat de partijen in deze zaak vooral streden over de vraag of ingevolge de in eerste aanleg gegeven voorziening dwangsommen waren verbeurd, kon het hof echter het appel zo opvatten, dat aan zijn oordeel (alleen) was onderworpen of het vonnis van de eerste aanleg juist was geweest. Daarom hoefde in dat geval een eventueel ontbreken van spoedeisend belang in de fase van het hoger beroep voor het gevraagde oordeel geen verschil te maken: dsu (alleen) beoordeling "ex tunc".

12) In alinea's 2.5 en 2.6 van zijn conclusie voor het in NJ 1999, 381 gepubliceerde arrest geeft A-G Langemeijer helder weer hoe zeer het van de omstandigheden afhangt of een beoordeling "ex tunc" dan wel "ex nunc" aangewezen is. (Hij geeft het voorbeeld van een vordering tot nakoming van een concurrentiebeding(17). Bij zo'n vordering laat zich zeer wel denken dat die in eerste aanleg toewijsbaar is en dat dat in de appelfase anders is, omdat de duur van het concurrentiebeding inmiddels is gewijzigd (of, voeg ik toe: verstreken)). Langemeijer oppert voor dat geval de mogelijkheid dat de rechter kan worden gevraagd om zijn oordeel te splitsen, en zich zowel over de gerechtvaardigheid van de voorziening in de eerste aanleg als over de gerechtvaardigheid daarvan in de appelfase uit te spreken. Ik denk dat dat inderdaad een legitiem verlangen (van partijen of van de "gerede partij") kan zijn.

13) De hiervoor besproken casuïstiek laat intussen wel zien dat als het om een rechterlijk verbod dan wel bevel gaat dat bedoeld is om na beoordeling in eerste aanleg en na beoordeling in appel voort te duren, het op z'n minst in de rede ligt dat ook de toewijsbaarheid van het gevorderde naar de toestand ten tijde van de beoordeling in appel in het geding is. Die casuïstiek laat immers zien dat er omstandigheden kunnen zijn waaronder hetzij alleen beoordeling naar de toestand ten tijde van de beslissing van de eerste aanleg aangewezen is, hetzij verschil moet worden gemaakt naar gelang het om de beoordeling in eerste aanleg en die in appel gaat (in dier voege dat, met toepassing van de door Langemeijer geopperde splitsing, beide situaties op hun eigen merites (moeten) worden beoordeeld). Maar die casuï-

tiek laat ook zien dat er bij de situatie die hier voorligt, namelijk: het verbod of bevel dat bedoeld is om van begin af aan voort te duren, ook in en na de appelfase, er geen omstandigheden zijn aan te wijzen die rechtvaardigen dat de rechter zich beperkt tot een beoordeling "ex tunc".

14) Uit de bedoelde casuïstiek blijkt verder, dat het in belangrijke mate aan partijen is om aan te geven, welke beoordeling van de rechter zij verlangen. Zoals al aangestipt ging het, bijvoorbeeld, in de in NJ 2003, 343 gepubliceerde zaak over zonder beperking in de tijdsduur gevorderde voorzieningen (zodat de Hoge Raad dan ook vooropstelde dat beoordeling van de belangen in appel "ex nunc" in de rede lag); maar had het partijdebat in die zaak zich geconcentreerd op de vraag of onder de in eerste aanleg gegeven veroordeling dwangsommen waren verbeurd - wat de rechter aanleiding kon geven om (slechts) te onderzoeken of de veroordeling voorzover daaronder reeds dwangsommen zouden zijn verbeurd, terecht was gegeven (en dat laatste veronderstelt weer een beoordeling "ex tunc").

15) Aan de hand van deze beschouwingen meen ik dat het middel in onderdeel I het hof ten onrechte schending verwijt van rechtsregels die er, in het algemeen, toe zouden strekken dat beoordeling van verbodsvorderingen wegens merkinbreuk altijd "ex nunc" zou moeten plaatsvinden. Of beoordeling "ex nunc" aangewezen is hangt af van de aard van de zaak en van hetgeen partijen elkaar daarin betwisten. Men kan dat illustreren aan de hand van de casus uit NJ 2003, 343, maar ook aan de hand van het voorstel uit de hoger aangehaalde conclusie van Langemeijer: ook een aanspraak uit merkenrecht kan, rechtens of feitelijk, in de tijd beperkt zijn (doordat het merk na enige tijd is vervallen, in andere handen is overgegaan, of eenvoudig: omdat het artikel waarop het merk betrekking had slechts korte tijd populair is geweest, en daarna van de markt is verdwenen).

Bij omstandigheden zoals zojuist genoemd, is goed denkbaar dat partijen alleen verschillen over in het verleden gesitueerde inbreuken, en beoordeling "ex nunc" dus niet aangewezen is, dan wel niet door partijen wordt nagestreefd.

16) Toch beoordeel ik de klachten van onderdeel I van het middel als gegrond. Ik doe dat, omdat, zoals al gezegd, in dit geval omstandigheden die een beoordeling (alleen) "ex tunc" zouden rechtvaardigen, ten enen male ontbreken (er zijn geen partijstellingen die in die zin kunnen worden verstaan - namens Marca c.s. of H&M wordt dan ook niet op dergelijke stellingen gewezen -, en het hof heeft ook niets vastgesteld dat zo'n rechtvaardiging zou kunnen opleveren).

Al moge er dan niet een algemene regel bestaan zoals die in het middel primair wordt ingeroepen, ik meen dat wanneer de rechter wordt gevraagd te oordelen over voor onbepaalde tijd voortdurende voorzieningen, die dus ook tijdens zijn beslissing en daarna nog zouden moeten gelden, die rechter bij het op die manier gevraagde oordeel op z'n minst mede de stand van zaken ten tijde van zijn beslissing in aanmerking zal moeten nemen(18). De appelrechter die in een dergelijk geval

zijn oordeel beperkt tot de omstandigheden die zich ten tijde van de beoordeling in de eerste aanleg voordeden, miskent inderdaad wat er in dit opzicht rechtens van hem gevraagd wordt.

17) Dat is, zoals eerder al opgemerkt, anders wanneer de rechter uit het partijdebat mag opmaken dat partijen specifiek verschillen over de gerechtvaardigdheid van de gevorderde voorzieningen ten tijde van de beslissing in eerste aanleg (en daarom in de rede ligt dat zij ook alleen een oordeel daarover wensen) - zoals dat in de zaak uit NJ 2003, 343 het geval was.

Ik heb mij afgevraagd of de beslissing van het hof zo moet worden begrepen dat het hof de vorderingen van Adidas c.s. inderdaad heeft verstaan als beperkt, op dezelfde manier als in de zaak uit NJ 2003, 343(19). Dat lijkt mij echter een onaannemelijke uitleg van de beslissing van het hof - niets in die beslissing suggereert dat het hof zich door deze gedachte heeft laten leiden, en in het partijdebat heb ik ook geen aanknopingspunten aangetroffen die daaraan voedsel hadden kunnen geven. Uitgaande van de andere, meer plausibele uitleg - en dus van vorderingen van Adidas c.s., gericht op een ook ten tijde van het oordeel van het hof en daarna nog geldend verbod - ontbreekt een deugdelijke grondslag om die vorderingen alleen aan de hand van de situatie "ex tunc" te beoordelen.

18) In de schriftelijke toelichting namens Marca c.s.(20) wordt gesuggereerd dat de beslissing van het hof zou berusten op de (niet uitgesproken) gedachte dat Adidas c.s. onvoldoende zouden hebben gesteld om beoordeling van hun vorderingen "ex nunc" te rechtvaardigen. In dat verband wordt er op gewezen dat Adidas c.s. alleen de in de jaren 1996 - 1997 aan Marca c.s. dan wel H&M verweten inbreuken op de merkrechten van Adidas c.s. aan hun vorderingen ten grondslag (zouden) hebben gelegd.

Ook hier geloof ik echter dat het arrest van het hof niet in de namens Marca c.s. gesuggereerde zin mag worden verstaan. Het hof bezigt de overweging dat de zaak "ex tunc" moet worden beoordeeld immers (mede) als argument om voorbij te (kunnen) gaan aan stellingen van Adidas c.s. betreffende de (markt)situatie ten tijde van 's hofs oordeel en de in verband daarmee aangevoerde stukken van overtuiging (marktonderzoek)(21). Dat kan ik niet verenigen met de gedachte dat het hof ("eigenlijk") heeft geoordeeld dat Adidas c.s. over de situatie "ex nunc" onvoldoende zouden hebben gesteld: motiveering die ertoe strekt dat aan bepaalde stellingen voorbij mag/moet worden gegaan, is iets wezenlijk anders dan (stilzwijgend) oordelen dat die zelfde stellingen onvoldoende zijn om als basis voor een oordeel over de gestelde merkinbreuken "ex nunc" te kunnen dienen.

19) Men is allicht geneigd zich af te vragen in hoeverre 's hofs oordeel berust op de - eveneens onuitgesproken - gedachte dat er in de situaties waaronder de botsende merken/tekens van partijen moeten worden beoordeeld in de periode tussen 1996 en het eindarrest wezenlijke veranderingen kunnen, of zullen zijn opgetreden. Men is misschien geneigd te denken dat het hof daar w?l van zal zijn uitgegaan - ware dat anders, dan valt immers moeilijk in te zien waarom aan gegevens zoals het in

rov. 4.23 van het eindarrest genoemde marktonderzoek niet al daarom niet "zomaar" voorbij kon worden gegaan, omdat bij een (min of meer) onveranderde situatie in de periode in kwestie, die gegevens ??k licht zouden (kunnen) werpen op hoe de verhoudingen aan het begin van de periode waren.

20) Op dat stramien doordenkend, kan men een reeksje vragen zien opdoemen als het erom gaat, wat de invloed kan zijn van in de loop van de tijd veranderende percepties van het publiek met betrekking tot in een geschil betrokken merken/tekens.

één aspect daarvan is in de rechtspraak uitvoerig onderzocht: namelijk de vraag of de merkhouders tegen zich moet laten gelden dat de onderscheidingskracht van zijn merk in de loop van de tijd is verzwakt ("verwaterd") door het (ondanks zijn verzet) op de markt circuleren van "inbreukmakende" waren van anderen(22).

Men kan zich echter ook andere varianten van het probleem voorstellen. De onderhavige zaak roept bijvoorbeeld deze variant naar voren, dat het merk in de loop van de tijd aan onderscheidend vermogen kan hebben gewonnen onder invloed van het feit dat de merkhouders concurrenten van de markt heeft kunnen weren - maar op gronden die de rechter die de zaak in de latere fase te beoordelen krijgt, beoordeelt als ontoereikend.

In het eerstgenoemde geval zou men kunnen spreken van verwatering die, wegens de onrechtmatige oorzaak daarvan, buiten beschouwing moet blijven. De interessante vraag die het tweede geval oproept is allicht, of ook "inburgering" in het voordeel van de merkhouders buiten beschouwing zou kunnen moeten worden gelaten, omdat die inburgering door achteraf als onrechtmatig te beoordelen optreden van de merkhouders in de hand is gewerkt.

21) Deze en dergelijke vragen moeten echter, denk ik, in dit cassatiegeding worden gelaten voor wat zij zijn: uit het arrest van het hof valt niet op te maken dat het hof zich door gedachten over die vragen heeft laten leiden (en dus al helemaal niet, in welke zin die gedachten dan zouden hebben geluid. Op mij maakt het (eind)arrest van het hof overigens de indruk dat het hof de hier bedoelde problemen niet onder ogen heeft gezien). Er blijkt ook niet of partijen ten overstaan van het hof stellingen met betrekking tot deze vragen hadden aangevoerd (ik heb die stellingen ook niet aangetroffen).

In de cassatiedagvaarding - in de toelichting onder nrs. 8 t/m 19 die ik echter, zoals in voetnoot 8 al aangestipt, voor de zekerheid als onderdeel van het middel aanmerk - wordt uitvoerig op de eerste variant van de hiervan aangestipte (rechts)vragen ingegaan, maar wordt aan de andere variant die ik opperde - om voor de hand liggende redenen - voorbij gegaan.

Hoewel ik, zoals eerder al bleek, instem met de klacht dat het hof zich niet had mogen beperken tot een beoordeling van het geschil "ex tunc", hoeft volgens mij om de eerder besproken redenen niet op de hier aangevoerde rechtsvragen te worden ingegaan (en kan daar, bij gebreke van houvast in het bestreden eindarrest en

in de verdere gedingstukken, ook niet op worden ingegaan).

Het leek mij desondanks goed om deze vragen even aan te stippen - bij bestudering van de zaak stuit men daar immers onwillekeurig w?l op.

Het tweede thema: beoordeling van het gegeven "inburgering"

22) In de context van dit thema wil ik de argumenten van het middel uit onderdeel II sub A bespreken; waarbij ik ter vermijding van misverstand moet opmerken dat sommige daarvan niet onder de vlag van de zojuist gegeven, naar "inburgering" verwijzende titel zijn te brengen - al merk ik dat wel aan als het belangrijkste gegeven uit de argumenten van dit middelonderdeel.

23) Allereerst klaagt het middel namelijk in dit onderdeel, in sublinea A onder a), dat de overwegingen van het hof innerlijk tegenstrijdig (en dus onvoldoende begrijpelijk) zouden zijn omdat het hof in rov. 4.17 voor de namens Adidas c.s. ingeroepen merken (een grote onderscheidingskracht en daarom) een ruime beschermingsomvang gerechtvaardigd oordeelt, maar daar meteen op laat volgen dat dat alleen voor het driestrepen-motief opgaat. Het één - een ruime beschermingsomvang - zou met het ander - namelijk beperking van de desbetreffende bevindingen tot het driestrepen-motief - niet te rijmen zijn.

24) Deze klacht lijkt mij ondeugdelijk. Zoals in alinea's 51 e.v. hierna nader te bespreken, berust het oordeel van het hof er klaarblijkelijk op dat de onderscheidende kracht van de merken van Adidas c.s., en (dus ook) de mate waarin het publiek die merken herkent als tekens die verwijzen naar Adidas c.s. en naar de door dezen onder die merken in het verkeer gebrachte waren, in sterke mate wordt bepaald door, dan wel verbonden is met, het feit dat die merken uit (nu juist, en opvallenderwijs) drie strepen bestaan. Wanneer men de kracht van de merken van Adidas c.s. zo beoordeelt, is niet onlogisch dat men aanneemt dat de bescherming zich niet uitstrekt tot andere streepmotieven - dat wil zeggen motieven die niet de typische kenmerken van het "driestrepen-motief" vertonen.

25) In subonderdeel I A sub b onder i wordt geklaagd dat het hof met de verwijzing - weer in de hier besproken rov. 4.17 - naar het algemeen gangbaar zijn van streepmotieven zou hebben miskend dat Adidas c.s. geen monopolie "claimen" voor streepmotieven, maar voor één door een reeks van bijzonderheden gekenmerkt motief van (drie) strepen, steeds op een bijzondere manier geconfigureerd en op de waren in kwestie aangebracht.

Reeds de in de vorige alinea besproken beschouwing van het hof maakt echter duidelijk dat het hof dat nu juist niet heeft miskend: het heeft immers juist vanwege de bijzonderheden waardoor het merk van Adidas c.s. zich (in de zienswijze van het hof) onderscheidt, de aan het merk verbonden bescherming met die bijzonderheden in verband gebracht en (daarom) uitbreiding daarvan (d.w.z.: van de bescherming) tot tekens uit het genre "streepmotief" die dergelijke bijzonderheden niet vertonen, afgewezen.

26) Daarbij kon het hof ongetwijfeld betekenis toekennen aan het feit dat streepmotieven - waaronder streepmotieven die relevant van de merken van Adidas c.s. verschillen - algemeen gangbaar zijn. Naarmate de elementen die een merk (mede) bepalen, behoren tot een genre dat algemeen gangbaar is, in die zin dat dergelijke elementen in verscheidene of zelfs in veel verschillende vormen voor met de desbetreffende merkartikelen relevant verband vertonende verschijnselen worden gebruikt, ligt het juist voor de hand dat men de onderscheidende kracht van het merk in verband brengt met die bijzonderheden waardoor het merk "opvalt" en zich duidelijk onderscheidt van andere varianten waarbij de bedoelde elementen niet in die vorm worden toegepast. Bij een merk dat opvalt doordat daarin een element gebruikt wordt dat overigens geheel onbekend is, kan men er geredelijk toe komen (alle) andere tekens die zich door een overeenkomstig element kenmerken, onder de beschermingsomvang van het merk te brengen. In het hier te onderzoeken geval geldt het omgekeerde: bij een merk dat bestaat uit een bepaalde, sterk benadrukte, combinatie van overigens algemeen gangbare elementen, ligt het uitbreiden van de beschermingsomvang tot andere combinaties van die elementen - uiteraard: afhankelijk van de verdere omstandigheden - juist minder voor de hand.

27) Intussen heeft het hof zijn overweging betreffende de algemene gangbaarheid van streepmotieven "uitgebouwd" met de woorden: "en dienen daarom ook voor derden beschikbaar te zijn". Op die toevoeging richten zich de verdere klachten van dit middelonderdeel; en daar gaat het (wel) om de invloed van het verschijnsel van de merkenrechtelijke inburgering, dat mij de titel van dit onderdeel van deze conclusie ingaf.

28) Voor ik deze klachten inhoudelijk bespreek merk ik op dat het mogelijk is, de hier bestreden overweging van het hof zo te lezen dat het in cassatie aangevochten oordeel niet (mede) gedragen wordt door het gedeelte van die overweging dat nu in de schijnwerper staat. Men kan de redenering van het hof namelijk zo begrijpen dat het hof beperking tot drie-strepen-motieven aangewezen heeft geacht omdat het nu eenmaal dus de toepassing van drie strepen - als het belangrijkste "herkenningspunt" van de merken van Adidas c.s. heeft aangemerkt; en dit (mede) omdat strepenmotieven overigens algemeen gangbaar zijn. De daarop volgende gedachte uit de hier besproken overweging, namelijk dat zulke (andere) motieven voor derden beschikbaar dienen te zijn, zou dan moet worden gezien als een "obiter" vermeld logisch uitvloeisel van de eerdere vaststelling (die ertoe strekt dat er legio "gangbare" streepmotieven zijn waartoe Adidas' rechten zich niet uitstrekken).

Het is overigens ook mogelijk om de hier bedoelde vervol-gedachte te begrijpen als een alternatieve, als zelfstandig dragend bedoelde grond om tot hetzelfde oordeel te komen.

Bij deze lezing(en) van het arrest zouden de tegen deze overweging gerichte klachte niet opgaan.

29) Zelf meen ik echter dat de overweging van het hof anders moet worden gelezen, en dat daarin de norma-

tieve component wordt beoogd, waarop Adidas c.s. hun hier te bespreken pijlen richten. Die component omschrijf ik dan aldus, dat er tekens bestaan waarbij een brede, "uitwaaiende" beschermingsomvang niet in aanmerking komt omdat tekens van deze soort algemeen gangbaar zijn en er daarom behoefte bestaat dat die voor derden beschikbaar zijn - ?k dan, als een teken uit dit genre zich heeft ontwikkeld tot een algemeen bekend merk met een grote onderscheidingskracht.

30) Deze lezing van de hier bestreden overweging lijkt mij daarom toch de meer aannemelijke, omdat de andere lezingen die ik zo-even heb beschreven als ?k mogelijk, een gedachtelij volgen die niet goed spoor met de manier waarop het hof zijn overweging heeft opgezet. Die gedachtelij moet ongeveer als volgt zijn: "In een veld waarin bepaalde elementen in allerlei vormen als teken (waarmee ik mede bedoel: als decoratie) gangbaar zijn, komt, wanneer een teken uit dat veld zich tot bekend merk heeft ontwikkeld, grote betekenis toe aan de bijzonderheden waardoor dat bekende merk zich van de andere (gangbare) tekens onderscheidt. Dan moeten juist die bijzonderheden als (het meest) bepalend voor (het onderscheidend vermogen van) het merk worden beschouwd, en komt aan andere aspecten (veel) minder betekenis toe. Wegens de manier waarop de perceptie van het publiek door de veelheid aan gangbare tekens wordt beïnvloed, is de onderscheidingskracht van het merk dan minder groot, dan men overigens zou kunnen denken; en althans houdt de onderscheidingskracht juist verband met de eerder bedoelde bijzonderheden, wat een dienovereenkomstige beperking van de beschermingsomvang impliceert."

31) Zoals ik al aangaf, lijkt mij dat het toekennen van de in alinea 28 hiervan veronderstelde betekenis(sen) aan de in alinea 27 aangehaalde toevoeging bij de hier besproken overweging, niet goed met de zojuist in parafraze neergeschreven gedachtegang te rijmen is; terwijl die gedachtegang wel aansluit bij de uitleg waar ook het middel van uitgaat: waar een merk (vooral) elementen vertoont die algemeen gangbaar zijn en die daarom voor derden beschikbaar behoren te zijn, kan beperking van de beschermingsomvang aangewezen zijn, zelfs wanneer het merk algemeen bekend is geworden en het grote onderscheidende kracht heeft gekregen (met als onuitgesproken vervolg: ook als die onderscheidende kracht overigens een ruimere beschermingsomvang zou rechtvaardigen).

De kern van de hier te bespreken klachten komt erop neer, dat die gedachtegang niet met het geldende merkenrecht strookt.

32) Het merkenrecht waar het middel op doelt is het Benelux-merkenrecht zoals dat sedert 21 december 1988 - stapsgewijs, immers: langs de weg van de in alinea's 6 en 7 hiervan genoemde wijzigingen in de regelgeving en een gestage ontwikkeling in de rechtspraak - is aangepast aan de EG Merkenrichtlijn(23).

Indachtig mijn beschouwingen over de beoordeling "ex nunc" die het hof - op z'n minst mede - had behoren toe te passen, zal ik daarbij uitgaan van de sedert 1 januari 2004 geldende tekst van de BMW. Overigens vertonen

de elkaar opvolgende teksten van die wet, denk ik, geen verschillen die voor de beoordeling van de onderhavige cassatiezaak wezenlijk gewicht in de schaal (kunnen) leggen.

33) De gedachte die het middel hier bestrijdt - en die dus, in de door mij aan het arrest van het hof gegeven uitleg, wel mede aan dat arrest ten grondslag ligt - kan ik zo weergeven, dat er een aan het algemeen belang ontleende behoefte bestaat om voor sommige tekens te waarborgen dat die (in zekere mate) beschikbaar blijven voor "algemeen gebruik"; en dat dat gegeven zich ertegen verzet dat zulke tekens onder de vlag van merkenbescherming aan algemene beschikbaarheid worden onttrokken (althans: in ruimere mate dan met de hier spelende aspecten van het algemeen belang verenigbaar is), zodat ook wanneer een teken door zgn. inburgering de voor merkenbescherming vereiste mate van onderscheidend vermogen heeft gekregen, de belangen bij algemene beschikbaarheid voorrang krijgen boven de belangen die merkenbescherming aandringen(24). Of schoon men gebruik van uitdrukkingen uit andere talen misschien liever vermijdt, erken ik dat de Duitse uitdrukking "Freihaltebedürfnis" de kern van deze gedachte helder weergeeft.

34) Uit de rechtspraak van het HJEG blijkt dat deze gedachte in bepaalde gevallen onverkort opgeld doet. In HJEG 18 juni 2002, NJ 2003, 481 m.nt. JHS; IER 2002, 42 (p.251 e.v.) m.nt. FWG inzake Philips/Remington, rov. 57 en 73 - 84, is bijvoorbeeld buiten twijfel gesteld dat de tekens die ingevolge art. 3 lid 1 onder e van Richtlijn 89/104 niet voor merkenbescherming in aanmerking komen, (ook) niet langs de weg van "inburgering" zoals aangeduid in art. 3 lid 3 van die Richtlijn alsnog als merk beschermbaar kunnen worden (het gaat hier om de vormen die door de aard van de waar bepaald worden, die noodzakelijk zijn voor de verkrijging van een technische uitkomst, of die een wezenlijke waarde aan de waar geven(25)).

35) Aan de andere kant kan uit HJEG 4 mei 1999, NJ 2000, 269 m.nt. DWFV (Chiemsee), rov. 25 - 34 en rov. 44 - 54, worden opgemaakt dat er weliswaar een aspect van algemeen belang mee gemoeid is dat, onder andere, beschrijvende aanduidingen niet als merk worden gemonopoliseerd maar voor algemeen gebruik - ook als merk - beschikbaar blijven, en dat dat (met name ook) geldt voor die geografische aanduidingen die actueel of potentieel kunnen dienen om indrukken omtrent de herkomst van waren of bepaalde aspecten daarvan "over te brengen"; maar dat dat er niet aan in de weg staat dat zo'n geografische aanduiding door "inburgering" onderscheidend vermogen verkrijgt en daardoor voor inschrijving als merk vatbaar wordt; waarbij geldt dat "het onderscheidend vermogen niet kan worden gedifferentieerd naar gelang het vastgestelde belang om de geografische benaming vrij te houden voor gebruik door andere ondernemingen" (rov. 48).

Deze beslissing wordt veelal zo uitgelegd, dat wanneer een beschrijvend teken door inburgering tot onderscheidingsteken is geworden, daarmee het beletsel (voor bescherming als merk) van het beschrijvend karakter van het teken, ophoudt te gelden(26). Zoals het

in rov. 45 van dit arrest wordt uitgedrukt, wordt hierdoor "de regel van artikel 3 lid 1 sub b, c en d, dat merken die elk onderscheidend vermogen missen, beschrijvende merken en merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden, niet worden ingeschreven, aanzienlijk afgezwakt."

36) De vraag was eveneens aan de orde in het al aangehaalde arrest HJEG 6 mei 2003, BIE 2004, 50; IER 2003, 50 (p. 247 e.v.) m.nt. ChG (Libertel). In die zaak ging het om de bescherming, als merk, van een teken bestaande uit een loutere (specifieke) kleur, in dit geval een bepaalde tint oranje. Het HJEG overwoog, in rov. 51 en 53 en met verwijzing naar het Philips/Remington arrest, dat de verschillende in art. 3 van Richtlijn 89/104 EEG genoemde weigeringsgronden moeten worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt; en, in rov. 52, met verwijzing naar het Chiemsee arrest, dat art. 3 lid 1 sub c van Richtlijn 89/104 EEG (waarin, kort gezegd, "beschrijvende" aanduidingen van inschrijving als merk worden uitgesloten), een doel van algemeen belang nastreeft, te weten dat tekens of benamingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt.

37) Vervolgens stelt het HJEG - nog steeds in het Libertel-arrest - in rov. 54 - 56 vast dat door het slechts beperkte aantal daadwerkelijk beschikbare kleuren, aan monopolisering van kleuren als merk belangrijke bezwaren verbonden kunnen zijn, zodat het bestaan van een algemeen belang moet worden aanvaard dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor andere marktdeelnemers die op het gebied waarop inschrijving wordt gevraagd actief (willen) zijn; en dat het aan een merk verbonden recht eens te meer als excessief kan worden aangemerkt naarmate inschrijving voor merkwaren of diensten wordt gevraagd. Dit mondt erin uit - in rov. 60 - dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk, rekening moet worden gehouden met - kort gezegd - de eerder aangeduide aspecten van algemeen belang.

38) Men kan deze overwegingen - ik bedoel dan de zojuist geparafraseerde overwegingen uit het Libertel-arrest - geredelijk zo begrijpen, dat in de hier beschreven context met het "Freihaltebedürfnis" rekening moet worden gehouden. Of dat inderdaad de strekking van het arrest is, kan intussen weer betwijfeld worden omdat in de rov. 61 e.v., en met name in rov. 67, de mogelijkheid van inburgering, ook als het om een enkele kleur gaat, ongeclausuleerd lijkt te worden aanvaard. Daarbij wordt niet gesuggereerd dat aan de inburgering slechts een beperkt effect zou mogen worden toegekend om recht te doen wedervaren aan de onder het "Freihaltebedürfnis" beoogde belangen.

In dit opzicht ontkom ik er helaas niet aan, dit arrest als enigszins tweeslachtig te beoordelen: waar in de context van de derde vraag overwegingen (en een dictum)

worden gegeven die op mij de indruk maken dat de algemeen belang-aspecten die het "Freihaltebedürfnis" bepalen w?l in aanmerking moeten worden genomen bij de beoordeling of merkenbescherming in de gegeven omstandigheden (niet) als ongerechtvaardigde beperking (van de vrijheid van andere marktdeelnemers) moet worden beschouwd, wekken de overwegingen en het dictum met betrekking tot de eerste en tweede vragen juist de indruk dat "na een normaal proces van inburgering" verkregen onderscheidend vermogen voor de bescherming als merk beslissend en voldoende is - een benadering waarbij niet zou passen, op de aldus bepaalde bescherming weer af te dingen aan de hand van overwegingen ontleend aan het algemeen belang(27).

39) De indrukken die men in de laatstgenoemde zin krijgt, vinden bovendien steun in het Chiemsee-arrest: daarin wordt ongeclausuleerd overwogen dat verkrijging van onderscheidend vermogen door inburgering het uitgangspunt dat (het algemeen belang gebiedt dat) beschrijvende tekens voor gebruik - ook als merk - beschikbaar moeten blijven, "aanzienlijk afzwakt" (rov. 45) ?n dat er niet mag worden gedifferentieerd naar gelang (van) het vastgestelde belang om de geografische benaming vrij te houden (etc., rov. 48).

40) Er is ook daarom aanleiding om de overwegingen van het Libertel-arrest zo te lezen dat die sporen met wat het Chiemsee-arrest, naar de gemeenlijk aanvaarde uitleg daarvan, heeft geleerd, omdat het in het Libertel-arrest ging om de bescherming, als merk, van een loutere kleur. Een loutere kleur is naar zijn aard (zeer) weinig ge?igend om de functie van onderscheidingsteken te vervullen, en zal om die reden vaak onderscheidend vermogen missen; maar een kleur kan veelal niet als voor bepaalde waren of diensten beschrijvend dan wel gebruikelijk worden aangemerkt, zodat die reden om geen onderscheidend vermogen aan te nemen zich niet voordoet. Met het oog hierop kon het HJEG aanleiding vinden om in het Libertel-arrest nader uiteen te zetten dat kleuren naar hun aard weinig ge?igend zijn om als onderscheidingsteken te dienen, maar dat er (ook) andere aan het algemeen belang te ontleenen redenen bestaan - en wel redenen die te vergelijken zijn met die, die voor beschrijvende dan wel gebruikelijke aanduidingen gelden - die zich doen voelen als het gaat om de bescherming van een loutere kleur als merk. In het verlengde daarvan ligt dan in de rede, dat op het verschijnsel van inburgering als merk, als het om kleuren gaat, de regels van toepassing zijn die ook voor beschrijvende en gebruikelijke tekens gelden, en niet de (daarvan afwijkende) regels die in het Philips/Remington-arrest waren onderzocht.

41) Aan de hand van deze beschouwingen onderschrijf ik de gedachte die aan de hier besproken klachten van het middel ten grondslag ligt: althans wanneer het gaat om tekens die beschrijvend of gebruikelijk zijn, die om vergelijkbare redenen van algemeen belang niet zonder meer voor bescherming als merk in aanmerking komen ?f die naar hun aard als niet-onderscheidend moeten worden aangemerkt, geldt dat die door inburgering onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen; en geldt

tevens dat wanneer onderscheidend vermogen verkregen is, d?t gegeven bepalend is voor de bescherming als merk; en dat daarop geen beperking behoort te worden aangebracht met het oog op de aspecten van algemeen belang die overigens aan de beletselen om dergelijke tekens als merk te aanvaarden, ten grondslag liggen. In elk geval geldt dat, denk ik, voor de aan het algemeen belang ontleende behoefte om sommige van de bedoelde tekens "vrij te houden" voor algemeen gebruik door een ieder. Dat lijkt mij de norm die uit de besproken rechtspraak van het HJEG naar voren komt(28). Bovendien denk ik - ondanks de ruimte voor een marge van twijfel die in mijn eerdere beschouwingen zichtbaar bleef - dat de rechtspraak van het HJEG op dit punt inmiddels het stadium van de "acte ?clair?" heeft bereikt, zodat verwijzing van de zaak met prejudiciële vragen aan het HJEG niet in aanmerking komt. Vanzelfsprekend geldt dat wanneer men hierover anders denkt, verwijzing naar het HJEG zich als w?l geboden aandient.

42) Ik meen overigens dat er nog een andere reden is waarom verwijzing van deze zaak niet nodig of wenselijk is. Ik licht die als volgt toe:

ook als men de eerder besproken rechtspraak zo zou moeten verstaan dat bij tekens ten aanzien waarvan een "Freihaltebedürfnis" bestaat, het effect van inburgering, daar waar Richtlijn 89/104 EEG daarvoor ruimte biedt, moet worden beoordeeld met inachtneming van de bij het "Freihaltebedürfnis" betrokken belangen, toch in elk geval duidelijk zal moeten zijn d?t er redenen zijn om met het oog op aspecten van algemeen belang, af te dingen op de bescherming die overigens als gevolg van inburgering aan een overigens niet voor merkenbescherming vatbaar teken kan worden verbonden. Zowel in het Chiemsee- als in het Libertel-arrest wordt dan ook onderzocht welke de aspecten van algemeen belang zijn die zich tegen "monopolisering" van de in die zaken onderzochte tekens verzetten, en hoe die gewaardeerd moeten worden.

Dat laatste is in het in deze zaak bestreden arrest van het hof niet gebeurd; en wat mij betreft is ook niet dadelijk duidelijk d?t er aspecten van algemeen belang bij de bescherming van streepmotieven als merk betrokken zijn, of hoe die zouden moeten worden gewaardeerd.

43) Daarbij weegt, denk ik, mee

- dat, naar in de rede ligt, streepmotieven in een (zeer) ruim scala aan vari?teiten denkbaar, en ook daadwerkelijk beschikbaar zijn;

- dat daarom, althans: naar men geneigd is te denken, het bezwaar tegen bescherming van een streepmotief als merk veeleer gezocht moet worden in het feit dat algemeen gangbare en naar hun aard weinig of niet onderscheidende motieven zoals men zich die bij de aanduiding "streepmotieven" voorstelt, in de regel niet geschikt zullen zijn om waren (of diensten) als afkomstig van een bepaalde onderneming te individualiseren; en niet in het feit dat er een wezenlijke behoefte bestaat aan het in ruimere mate vrij houden van dergelijke motieven voor andere marktdeelnemers, ??k als dat is: ten opzichte van een streepmotief dat w?l door het publiek als onderscheidend wordt gepercipieerd. Bij streepmo-

tieven is men geneigd het probleem van het onderscheidend vermogen eerder te plaatsen bij het "niet kunnen onderscheiden" dan bij het "niet mogen onderscheiden"(29).

44) Terwijl de jurisprudentie van het HJEG zoals ik die begrijp, misschien een minimum aan twijfel laat bestaan als het gaat om de plaats van het "Freihaltebedürfnis" in het geval van tekens waarvan duidelijk is dat het algemeen belang bij het voor algemeen gebruik beschikbaar houden van die tekens betrokken is, lijkt mij dat niet het geval als het gaat om tekens die naar hun aard weinig of geen onderscheidend vermogen hebben. Voor die (laatstgenoemde) tekens geldt, zou ik denken, in ieder geval dat als die door inburgering w?l onderscheidend vermogen hebben verkregen, er geen aspecten van algemeen belang zijn die zich verzetten tegen bescherming overeenkomstig het verkregen onderscheidend vermogen (dan wel tegen "excessieve" bescherming(30)).

45) Aan de hand van deze beschouwingen kom ik ertoe, onderdeel IIA b) ii van het middel als gegrond aan te merken: hoewel zeer kort geformuleerd, brengt dat onderdeel de klacht die ik hierv??r heb onderzocht, inderdaad naar voren. Dat is dan de klacht die ik eerder geparafraseerd heb weergegeven: namelijk dat op de door inburgering verkregen onderscheidingskracht van een merk niet mag worden afgedongen aan de hand van aan het algemeen belang ontleende motieven voor beperking van toelaatbaarheid of reikwijdte van merken; en dat dat althans het geval is als er geen specifieke argumenten zijn vastgesteld die een relevant "Freihaltebedürfnis" (kunnen) opleveren. Het feit dat "streepmotieven" algemeen gangbaar zijn levert wat mij betreft niet zo'n argument op - althans niet een argument dat zomaar, zonder verdere onderbouwing, voldoende begrijpelijk is.

In de beide genoemde varianten, klaagt dit middelonderdeel hier volgens mij terecht over.

46) Tenslotte klaagt het middel in onderdeel II A b) sub iii dat miskend zou zijn dat de redenen ontleend aan het algemeen belang die bij inschrijving van een merk mogelijk een beletsel voor die inschrijving kunnen opleveren, bij de beoordeling van de beschermingsomvang van het eenmaal ingeschreven merk niet nogmaals onderzocht/getoetst zouden mogen worden (vooral: omdat dat "dubbelop" zou zijn).

Hier komt, in een iets gewijzigde context, de gedachte naar voren die ik in voetnoot 27 hierv??r heb besproken, en daar als onaannemelijk heb gekwalificeerd. Zoals daar al werd gezegd, lijkt het mij niet juist dat de Richtlijn voor de toetsing van merken in het stadium van inschrijving een ander kader zou voorschrijven, dan voor de toetsing van de geldigheid van het ingeschreven merk ?n voor de daarmee ten nauwste verband houdende beschermingsomvang. De ongerijmdheden van een systeem zoals deze klacht dat suggereert zijn zodanig evident dat ik, bij gebreke van duidelijke aanwijzingen voor het tegendeel in de tekst van de Richtlijn (of in andere bronnen), het als uitgesloten aanmerk, dat de Richtlijn iets dergelijks zou beogen. Dat zo'n systeem desondanks (dus: ook als de

Richtlijn dat niet zou voorschrijven) in de BMW zou zijn neergelegd, wordt in het middel niet verdedigd (en dat is a fortiori onaannemelijk).

Het derde thema: onjuiste beoordeling van de inbreuk

47) In dit thema bespreek ik de klachten van onderdeel II sub B en C en onderdelen III en IV van het middel.

Ik wil, ter vermijding van een mogelijk onjuiste indruk, niet onvermeld laten dat ik mij in (alinea 16 van) de conclusie voor HR 12 oktober 2001, NJ 2002, 12 een opmerking heb veroorloofd die ertoe strekte dat, ware mij de beoordeling van het centrale strijdpunt in die zaak voorgelegd, die beoordeling waarschijnlijk in een andere zin zou zijn uitgekapt dan die waartoe het hof in die zaak was gekomen. Hetzelfde geldt voor de beoordeling die het hof in de thans te beoordelen zaak heeft gegeven; wat in zoverre niet verrassend is, dat het in beide zaken gaat om nagenoeg hetzelfde geschilpunt (kort gezegd: een conflict tussen het "drie-strepenmerk" van Adidas c.s., en een teken dat zich voorname-lijk door toepassing van tw?? strepen van het merk van Adidas c.s. onderscheidde), en om oordelen van de appelrechter van inhoudelijk dezelfde strekking.

In alinea 14 van de aangehaalde conclusie heb ik ook als mijn mening gegeven, dat de beoordeling van overeenstemming tussen merken en tekens berust op een in (zeer) overwegende mate als feitelijk aan te merken waardering van het complex aan omstandigheden van het desbetreffende geval. Ook dat ben ik ook nu nog - of weer - van mening(31).

48) Met die uitgangspunten voor ogen, beoordeel ik de klachten uit de hier te bespreken middelonderdelen als ongegrond. Ik licht dat in de volgende alinea's voor de individuele klachtonderdelen nader toe.

49) Een stelling die in de onderhavige middelonderdelen terugkeert(32) komt er op neer dat de rechter niet aan de hand van slechts één punt van verschil kan oordelen dat een teken niet met een merk overeenstemt, althans wanneer overigens van een aanzienlijk aantal punten van overeenstemming sprake is.

Deze stelling gaat uit van de toepasselijkheid van bepaalde regels met algemene gelding, terwijl zulke regels in een zo sterk door feitelijke afwegingen bepaalde materie als deze niet kunnen worden aangewezen.

Ik stem met de steller van het middel in dat het hof zich vooral door één verschil tussen de conflicterende tekens heeft laten leiden bij zijn oordeel dat die niet als overeenstemmend mochten worden aangemerkt (namelijk het verschil dat de merken van Adidas c.s. door drie strepen worden gekenmerkt en de aangevochten tekens door twee strepen). Ik verschil echter met de steller van het middel van mening als het erom gaat dat dat (pers?) onvoldoende zou zijn om merk en teken, bij aanwezigheid van de nodige andere overeenstemmende kenmerken, als niet-overeenstemmend te beoordelen.

50) Bij de beoordeling van overeenstemming komt aanmerkelijk gewicht toe aan die kenmerken van het merk (en in voorkomend geval van het daarmee te vergelijken teken) die de onderscheidende kracht bepalen dan wel daar (aanmerkelijk) toe bijdragen; en komt

minder gewicht, en soms helemaal geen gewicht toe aan kenmerken die tot het onderscheidend vermogen niet of nauwelijks bijdragen, bijvoorbeeld omdat het merk die kenmerken met vele andere tekens gemeen heeft en die kenmerken daarom door het publiek niet als individualiserend worden onderkend(33) (waarbij overigens w?l vooropstaat dat merk en teken in hun geheel (dan wel "globaal") moeten worden beoordeeld).

De Hoge Raad heeft, althans voor het Arubaanse merkenrecht, de vuistregel onderschreven dat bij deze beoordeling aan punten van overeenstemming meer gewicht toekomt dan aan punten van verschil(34); maar ongetwijfeld heeft de Hoge Raad daarbij niet (zonder dat expliciet te zeggen) willen aangeven dat verschillen in de bijdrage aan de onderscheidende kracht van de conflicterende tekens niet in aanmerking zouden mogen (of eerder: moeten) worden genomen.

51) Zoals ik al eerder te kennen gaf, lijdt voor mij geen twijfel dat het hof in deze zaak het aantal (van drie) strepen als het belangrijkste onderscheidende element uit de merken van Adidas c.s. heeft beoordeeld. Daarnaast is aannemelijk dat het hof aan de verdere elementen uit de merken van Adidas c.s. weinig of geen bijdrage tot het onderscheidend vermogen heeft "toegekend". Meerdere overwegingen uit het bestreden eindarrest geven blijk van deze oordelen van het hof; in rov. 4.20 vindt men ze misschien in hun meest expliciete vorm. Het hof heeft dat, naar in de rede ligt, (mede) zo beoordeeld omdat streepmotieven algemeen gangbaar zijn (aan dat gegeven heeft het hof immers in rov. 4.17 enige nadruk gegeven), en omdat het hof klaarblijkelijk heeft aangenomen dat de streepmotieven waarmee het publiek overigens geconfronteerd wordt, de nodige punten van overeenstemming met de andere elementen uit de merken van Adidas c.s. bevatten. Dat k?n de gevolgtrekking dragen dat die andere elementen slechts weinig aan het onderscheidend vermogen van die merken (kunnen) bijdragen.

52) Als men het aantal strepen beoordeelt als h?t element dat de perceptie van het publiek van de merken van Adidas c.s. bepaalt, en de overige uiterlijke kentekens van dat merk aanmerkt als "algemeen gangbaar" en daarmee niet of nauwelijks relevant voor het onderscheidend vermogen van het merk (en ik herhaal dat mij duidelijk lijkt d?t het hof de zaak zo heeft beoordeeld), is het oordeel dat de in deze zaak conflicterende tekens niet relevant overeenstemmen noch rechtens aanvechtbaar noch onbegrijpelijk. Daarop stuiten de hier besproken klachten, denk ik, alle af.

Ik loop die klachten volledigheidshalve nog stuk voor stuk na:

53) Alinea 17 van het middel bevat geen specifieke klacht. De klacht van alinea 18 onder a) i is even hierv??r al besproken. Ik teken daarbij aan dat de stelling dat de punten van overeenstemming van de merken/tekens van partijen kwalitatief zwaarder wegend zijn dan de punten (of, in de door het middel verdedigde opvatting: het punt) van verschil, in cassatie niet aan de orde kan komen. Het hof heeft de bedoelde verschillen klaarblijkelijk als kwalitatief minder zwaar aangemerkt. Dat is niet onbegrijpelijk en kan, als een

overwegend feitelijk oordeel, in cassatie overigens niet worden getoetst(35).

54) Alinea 18 a) ii van het middel poneert dat het hof de omstandigheden dat de merken/tekens uit deze zaak voor (soort)gelijke waren worden gebruikt en dat het merk van Adidas c.s. bekend is, onvoldoende (duidelijk) in zijn beoordeling zou hebben betrokken.

Voorzover de klacht ertoe strekt dat het hof deze gegevens uit het oog heeft verloren mist die feitelijke grondslag. Niets wijst erop dat het hof dit zou hebben gedaan; dat het hof in rov. 4.17 verschillende beschouwingen aan de bekendheid van het merk van Adidas c.s. wijdt, stelt buiten twijfel dat het hof met dat gegeven w?l rekening heeft gehouden; en reeds het feit dat tussen partijen niet in geschil was dat de conflicterende merken/tekens voor (soort)gelijke waren werden gevoerd maakt het begrijpelijk, waarom het hof dat gegeven niet met meer nadruk in zijn motivering heeft betrokken: het was "sous-entendu". Allicht mag daaruit niet worden afgeleid dat het hof dat gegeven niet in de beoordeling heeft "meegenomen".

Bovendien noemt het hof dit gegeven - de soortgelijkheid van de betrokken waren - in rov. 4.21 wel expliciet genoemd als een van de gegevens waarmee bij de beoordeling rekening is gehouden (zie overigens ook rov. 4.16, waar het hof ook de soortgelijkheid van de betrokken waren als een van de in aanmerking te nemen factoren heeft aangehaald).

Verder strekt deze klacht er toe, dat aan deze gegevens een groter gewicht toekwam dan het hof er aan heeft toegekend. Daarvoor geldt wat ik eerder schreef dienovereenkomstig: hier vraagt het middel herwaardering, in cassatie, van een in overwegende mate door feitelijke waardering bepaald oordeel; daarvoor biedt de wet geen ruimte.

55) De klachten van de subonderdelen II B a) iii en iv kwalificeer ik als variaties op de in de vorige alinea's besproken thema's. Die behoeven geen afzonderlijke bespreking. Onderdeel v dat hierop volgt, stelt opnieuw de al eerder besproken kwestie van het "Freihaltebedürfnis" aan de orde. Wat daar hier van gezegd wordt, geeft mij geen aanleiding tot andere opmerkingen dan ik hierv??r al over dat onderwerp gemaakt heb.

56) Onderdeel II B b) voert aan dat de eerdere klachten in versterkte mate opgaan ten aanzien van het zgn. indirecte verwarringsgevaar(36). Gegeven mijn mening dat de eerdere klachten van onderdeel II B niet opgaan, zal het niet verbazen dat ik daar ook zo over denk als het gaat om de in dit verband gepresenteerde klachten.

Ik geef de steller van het middel na dat indirecte verwarring zich ook - en juist - voordoet als directe verwarring niet kan worden vastgesteld, en dat het in de rede ligt dat een geringere overeenstemming tussen merk en teken kan meebrengen dat er géén directe verwarring is maar wel indirecte verwarring; maar dat alles brengt niet mee dat de rechter bij aanwezigheid van een wezenlijk, direct opvallend verschil tussen merk en teken (zie wederom rov. 4.20) niet zou kunnen oordelen dat verwarring in beide denkbare vormen niet aannemelijk is. Als men, zoals ik doe, het oordeel van het hof in de context van directe verwarring als begrijp-

pelijk aanmerkt (uit het feit dat ik zelf vermoedelijk een andere feitelijke beoordeling zou hebben bereikt zal overigens duidelijk zijn geworden dat ik de uitkomst van het hof niet als de meest plausibele beoordeel), komt ook het dienovereenkomstige oordeel over indirecte verwarring over als niet-onbegrijpelijk.

Ook hier geldt: het hof heeft nu eenmaal het verschil tussen twee en drie strepen als veel pregnanter gewaardeerd dan Adidas c.s. voorstaan, en heeft als logisch gevolg van het belang dat aan dit verschil werd toegekend, andere elementen die niet of weinig van elkaar verschilden, beoordeeld als onvoldoende om aan het "overwegende" effect van dat zo belangrijke verschil af te kunnen doen. Zo k?n men, binnen de wettelijke beoordelingskaders, wel degelijk over het geval denken. Dat is niet onbegrijpelijk, en behoeft ook geen motivering buiten de - tamelijk uitvoerige - motivering die het hof heeft gegeven.

57) Onderdeel II c) klaagt over het voorbijgaan aan de "begripsmatige" aspecten van het merk van Adidas c.s. Wat deze klacht betreft kan ik slechts met het hof instemmen. Men k?n het begrip "begripsmatig" zo ruim opvatten, dat zelfs aan een strepenmotief een begripsmatige inhoud wordt toegedacht; maar dat het hof dat niet heeft gedaan is niet met het geldende (merken)recht in strijd, noch onbegrijpelijk.

Daarbij heeft te gelden dat "begripsmatige overeenstemming" niet een in de wet vastgelegde beoordelingsmaatstaf is, maar een in de rechtspraak ontwikkeld hulpmiddel om op een betere basis tot beoordeling van overeenstemming te komen. De gedachte die aan dat hulpmiddel ten grondslag ligt kan aldus worden weergegeven, dat ook tussen tekens die auditief of visueel geheel verschillend zijn overeenstemming kan bestaan wanneer beide tekens een zelfde (en voor het publiek voldoende opvallende) begripsinhoud "overbrengen". Zo zou, bijwege van verzonnen voorbeeld, tussen de tekens "kikker" en "ooievaar" (hetzij als woord, hetzij als beeld) verband kunnen worden gelegd omdat menigeen meent te weten dat ooievaars op kikkers jagen.

Een streepmotief draagt gewoonlijk niet of nauwelijks een begripsmatige betekenis uit(37). Dat het hof daar - klaarblijkelijk - ook van uit is gegaan is niet onbegrijpelijk, en behoefde in het bestreden arrest geen verdere uitleg; waarbij ik nog aantekenen dat van de kant van Adidas c.s. ook niet gemotiveerd was onderbouwd dat de betekenisassociaties van het publiek in dit verband een bijzondere rol zouden spelen (het middel wijst dan ook niet op vindplaatsen waar dat zou zijn gebeurd).

58) Alinea 19(38) bevat weer geen zelfstandige klacht. In de alinea's 20 en 21 wordt geklaagd dat het hof zou hebben miskend dat van een merkhouders niet mag worden verlangd dat die aanwijzingen voor het bestaan van indirecte verwarring (of verwarringsgevaar) stelt dan wel aannemelijk maakt (en dat het hof Adidas c.s. in dit verband met een niet te verantwoorden bewijslast zou hebben geconfronteerd). Ik meen echter dat het hof deze eis(en) niet heeft gesteld, en dat er dus niet met vrucht over kan worden geklaagd dat dat wel zou zijn gebeurd. Het hof heeft slechts vastgesteld dat concrete

aanwijzingen voor het bestaan van indirecte verwarring/verwarringsgevaar niet zijn aangevoerd. Dat is inderdaad het geval - het middel maakt geen melding van plaatsen waarin zulke aanwijzingen wel zouden zijn aangevoerd.

In het verlengde van deze vaststelling had het hof dus aan de hand van niet meer dan wat er w?l aan gegevens beschikbaar was (hoofdzakelijk: de wederzijdse stellingen, met verdere ondersteuning, betreffende de gelijkens van de conflicterende tekens, de bekendheid van het merk van Adidas c.s. en de aanwezigheid van veel andere "streepmotieven" in het blikveld van het relevante publiek), te beoordelen of indirect verwarringsgevaar aannemelijk was. Dat heeft het hof gedaan. De hier besproken alinea's uit het middel voeren opnieuw argumenten aan die ertoe strekken dat het hof daarbij de van de kant van Adidas c.s. benadrukte gegevens te licht heeft gewaardeerd, of de van de andere kant aangevoerde gegevens te zwaar; maar ook hier geldt dat daarmee een feitelijke herbeoordeling in casuatie wordt gevraagd, waartoe de wet de Hoge Raad niet bevoegd verklaart.

59) De alinea's 22 en 23 kwalificeren als onbegrijpelijk dat het hof verschillende daar genoemde argumenten niet anders heeft gewaardeerd, en per saldo het namens Adidas c.s. verdedigde standpunt (niet) heeft aanvaard. Ik liet al eerder blijken dat ik de door het hof gevonden slotsom weliswaar als minder plausibel beoordeel, maar (bepaald) niet als onbegrijpelijk. Daaraan doet de waardering, door het hof, van de detailpunten die deze alinea's aan de orde stellen niet toe of af.

60) In alinea 25(39) wordt geklaagd dat ten onrechte of op onvoldoende begrijpelijke wijze zou zijn geoordeeld dat Adidas c.s. onvoldoende hebben onderbouwd dat het publiek een merkenrechtelijk relevant verband legt tussen de conflicterende tekens.

Ik heb de indruk dat deze klacht vooral beoogt, de argumenten uit de eerdere klachten ook in verband met het oordeel van het hof over het hier aan de orde zijnde punt - namelijk: merkinbreuk in de vorm van (gevaar voor) verwatering van het merk of aanhaken daaraan - opnieuw aan de orde te stellen. Voorzover dat het geval is, kan deze klacht niet slagen omdat het oordeel van het hof dat er ook geen verband bestaat dat de even genoemde gevaren aannemelijk maakt, op dezelfde gronden kon worden gebaseerd als de oordelen van het hof over de andere benaderingen van het gegeven "merkinbreuk", en ook in deze context (voldoende) begrijpelijk is. Ook hier geldt dat als men, met het hof, vindt dat een uit drie strepen bestaand merk door het publiek als heel iets anders wordt gepercipieerd dan een uit twee strepen bestaand teken, de conclusie ten aanzien van (ook) de gevaren van verwatering en aanhaken, daarmee gegeven is. Dit geldt ook voor de klacht van alinea 28 sub b), die volgens mij van dezelfde strekking is.

61) Voor het overige faalt deze klacht omdat niet wordt aangegeven wat Adidas c.s. ter nadere onderbouwing van het hier bedoelde gegeven zouden hebben aangevoerd (en waar in de processtukken dat gebeurd zou zijn). Bij gebreke daarvan komt een klacht dat op on-

toereikende gronden zou zijn geoordeeld dat iets door een procespartij onvoldoende is gesteld, niet voor beoordeling in cassatie in aanmerking.

Voor de klachten uit de alinea's 26 en 27 geldt mutatis mutandis hetzelfde.

62) De klacht uit alinea 28 neemt ten onrechte tot uitgangspunt (de veronderstelling) dat het hof als onderbouwing voor het hier bedoelde betoog van Adidas c.s. (slechts) een marktonderzoek betreffende de situatie in 1996 zou hebben aanvaard. Er is niets dat erop wijst dat het hof iets dergelijke heeft verlangd of gemeend.

Subonderdeel a) van deze klacht sluit zich slechts aan bij al eerder besproken (en verworpen) klachten; over subonderdeel b) gaf ik mijn mening al in alinea 60.

Subonderdeel c) voegt aan al eerder besproken klachten (waarvan dit onderdeel er een aantal herhaalt) slechts toe dat de beoordeling terzake van (gevaar voor) verwatering of aanhaken een juridisch onderzoek en oordeel vergt; terwijl het hof zich tot empirisch/feitelijk onderzoek beperkt zou hebben. Ik meen echter dat ook de beoordeling van (gevaar voor) verwatering of aanhaken per saldo moet worden aangemerkt als (vooral) door feitelijke waardering van de relevante omstandigheden bepaald.

63) Men zou de neiging kunnen voelen om daar anders over te denken, omdat het hier gegevens betreft die in nog sterkere mate dan het gegeven "verwarringsgevaar", vaststelling en weging van ontastbare en niet (of z??r moeilijk) voor meting en waarneming vatbare grootheden vraagt. Toch gaat het niet om juridische grootheden, maar om heuse feitelijke verschijnselen (met inbegrip van: het gevaar voor het intreden daarvan). Aantasting van de positie van een merk door gebruik van een overeenstemmend teken of ongerechtvaardigd "meeliften" op de populariteit van een merk mogen dingen zijn die moeilijk voor exacte vaststelling of waarneming vatbaar zijn - het zijn toch daadwerkelijke, zich in de feitelijke werkelijkheid afspelende verschijnselen; en ook het gevaar dat die verschijnselen zullen intreden is een re?el, in de feitelijke werkelijkheid te beoordelen gegeven, en niet een louter juridisch bedenkfel.

64) De klacht van alinea 28 sub d betreffende het marktonderzoek van drs. Westendorp kwam bij de bespreking van middelonderdeel I al aan de orde: neemt men, zoals ik daar heb verdedigd, aan dat het hof niet met een beoordeling "ex tunc" kon volstaan, dan ontvalt inderdaad de grond aan het oordeel dat dit marktonderzoek a priori als irrelevant mag worden beschouwd; en in het omgekeerde geval, moet dat oordeel als (niet on-)deugdelijk worden aanvaard.

65) Onderdeel III klaagt over het oordeel (in rov. 4.25) dat het beroep van Adidas c.s. op art. 13 onder A, aanhef en sub d BMW onvoldoende zou zijn onderbouwd. Art. 13 onder A, aanhef en sub d BMW (inmiddels dus art. 2.20 lid 1, aanhef en sub d BVIE) behandelt het geval dat van een merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of dat aan de reputatie van het merk afbreuk wordt gedaan, door gebruik van een met het merk over-

eenstemmend teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten.

Het debat in deze zaak is in sterk overwegende mate toegespitst geweest op gebruik van de door Adidas c.s. aangevochten tekens (twee-strepen motieven) op sport- en vrijetijdskleding, dus: op de waren waarvoor het merk van Adidas c.s. (onder andere) is ingeschreven. Adidas c.s. hebben dit gebruik van de bedoelde tekens steeds geduid als gebruik ter onderscheiding van de desbetreffende waren. Aan de mogelijkheid dat ook ander gebruik van deze tekens de gestelde schadelijke gevolgen met betrekking tot de merken van Adidas c.s. zou kunnen hebben (zelfs als dat ten aanzien van het gebruik van de tekens als onderscheidingstekens voor de desbetreffende waren anders zou (moeten) worden beoordeeld) is geen afzonderlijke aandacht besteed. Adidas c.s. geven dan ook niet aan, waar zij in de stukken op dit probleem toegesneden stellingen zouden hebben aangevoerd.

66) In dat licht bezien kan men moeilijk anders menen dan het hof heeft gedaan, te weten: dat voor deze namens Adidas c.s. aangevoerde gronden voor de vorderingen onvoldoende onderbouwing was aangevoerd; en althans geldt dat dit oordeel van het hof noch als rechtens onjuist noch als onvoldoende begrijpelijk kan worden aangemerkt(40).

Daarom kan onbesproken blijven een prikkelende vraag die in alinea 8.5 van de schriftelijke toelichting namens Marca c.s. wordt opgeworpen: namelijk of de in deze wetsbepaling beoogde bescherming ook kan worden ingeroepen tegen tekens die niet identiek zijn aan het merk (maar daarmee "slechts" overeenstemmen). Ik denk overigens dat, hoewel de hier namens Marca c.s. geopperde gedachte in textueel opzicht "een punt heeft", die gedachte dermate slecht spoort met de bedoelingen die uit deze bepaling (gelezen in zijn context) spreken, dat die zou moeten worden verworpen.

67) Onderdeel IV van het middel in het principale beroep bevat, zoals ik al even opmerkte, geen klachten die niet al eerder werden besproken, en behoeft dus geen zelfstandige bespreking.

Het middel in het incidentele cassatieberoep

68) Het middel in het incidentele cassatieberoep is zeer omvangrijk; maar het stelt een vraag van beperkte omvang aan de orde: kon het hof op de daartoe in het bestreden arrest gebezigde gronden oordelen dat de van de kant van H&M gevorderde verklaring voor recht niet voor toewijzing in aanmerking kwam?

Ik stel, bij de beoordeling van deze klacht(en), voorop dat het hof in de hier bestreden overwegingen, namelijk rov. 4.31 en 4.32 van het eindarrest, drie gronden voor zijn beslissing vermeldt; en dat men die gronden ieder voor zich kan aanmerken als voldoende om het oordeel waartoe het hof komt, te dragen.

69) De gronden die volgens mij aan de hier bestreden beslissing ten grondslag liggen (en die corresponderen met de drie verweren van Adidas c.s. die het hof in rov. 4.30 in samenvatting weergeeft), vat ik samen als:

- H&M heeft onvoldoende (te weten: niets) naar voren gebracht ter onderbouwing voor de aard en strekking van deze vordering;

- De vorderingen die er in wezen toe strekken dat H&M gevrijwaard blijft van vorderingen van Adidas op grond van haar beeldmerk(en) tegen gebruik van twee strepen op kledingstukken, kunnen niet op de van de kant van H&M gewenste wijze worden bewerkstelligd (rov. 4.31); en

- Omdat de beschermingsomvang van een merk geen statisch gegeven is en de voor inbreuk relevante omstandigheden naar tijd en plaats kunnen veranderen, is een verklaring voer recht van de door H&M verlangde algemene strekking niet toewijsbaar (rov. 4.32).

70) De klacht van subonderdeel 1.2 van het incidentele middel behelst dat het hof onvoldoende duidelijk zou hebben gemaakt welk gebrek aan onderbouwing H&M precies wordt tegengeworpen (het middel zegt: verweeten). Mij dunkt dat die klacht geen doel treft: zoals ik hierna nader zal beschrijven, heeft H&M nogal uiteenlopende gronden voor haar vordering aangevoerd, terwijl die gronden in bepaalde opzichten met elkaar in tegenspraak zijn. Dat zo zijnde, kon het hof zeer wel oordelen dat niets was aangevoerd dat (voldoende) verduidelijkt wat H&M precies wilde vorderen, of waar zij die vordering op deed steunen. De gronden die voor een vordering worden aangevoerd "kleuren" immers vaak de strekking van de vordering; naarmate verschillende en niet goed met elkaar verenigbare gronden worden aangevoerd en ook de strekking van de vordering met verwijzing daarnaar wordt toegelicht, kan de onduidelijkheid die het hof kennelijk bedoelt, inderdaad ontstaan; en allicht kan men niet verlangen dat de rechter nader aangeeft, welke gedeelten van een als onduidelijk beoordeeld betoog nu precies als onvoldoende zijn aangemerkt. Dat is al daarom het geval omdat, juist wanneer onduidelijkheid (mede) door tegenstrijdigheden in een betoog wordt veroorzaakt, meestal niet - precies - valt aan te geven waar de onduidelijkheid begint of ophoudt. Allicht stelt de wet aan de rechterlijke motivering niet zulke overtrokken eisen.

71) De uitgebreide citaten uit de stellingen van H&M die de subonderdelen 1.2.1.1 - 1.2.2.3 en 2 laten volgen, ondersteunen het zojuist gezegde veeleer, dan zij daaraan afdoen. Ik licht dat toe:

Ik geef, om te beginnen, van de stellingen die ik op het oog heb een samenvatting:

a) De rechten van Adidas c.s. strekken zich niet uit tot tekens, gekenmerkt door twee strepen; (ook) omdat het merk van Adidas c.s. ondanks inburgering als zwak is te beschouwen. Dat rechtvaardigt een verklaring voor recht van deze strekking, en daarbij hebben betrokkenen ook belang (conclusie van antwoord tevens incidenteel beroep tot cassatie, o.a. op p. 7 -9 en p. 16 - 23; NB dat het hier soms om dezelfde (herhaalde) passages gaat);

b) Het belang bij het gevorderde krijgt nader accent door willekeurig en als intimiderend gekwalificeerd optreden van Adidas c.s. in de markt, waarbij Adidas c.s. steeds (althans: vaker) excessief ruim geformuleer-

de, of althans onduidelijk geformuleerde verbodssancties vorderen (t.a.p. o.a. op p. 6 - 11);

c) Adidas c.s. zouden kenbaar hebben gemaakt, dan wel uit hun opstelling zou opgemaakt mogen worden dat geen bescherming tegen tekens met twee strepen werd verlangd. Daardoor zou (o.a.) het recht zijn verwerkt, tegen dergelijke tekens op te treden (t.a.p., p. 11 - 15 en p. 20 - 21);

d) Er bestaat geen verwarringsgevaar of gevaar van verwatering/reputatieschade in verband met de merken van Adidas c.s. en tekens met twee strepen (t.a.p. p. 24 - 29);

e) H&M onderkent duidelijk, en stelt ook, dat door wijziging van de omstandigheden in de toekomst een andere situatie kan ontstaan en H&M beoogde niet om ook bij wijziging van omstandigheden gevrijwaard te zijn van vorderingen van Adidas (t.a.p. p. 29 - 30).

72) De zojuist in alinea 71 onder a) tot en met c) weergegeven stellingen(reeksen) kan men zeer wel zo begrijpen, dat die iets wezenlijk anders naar voren brengen dan de stellingen(reeksen) die daar onder d) en vooral e) werden samengevat. De eerdere stellingen strekken er immers toe - althans: zo kan men ze geredelijk opvatten, een kwalificatie die ik hierna niet telkens zal herhalen - dat aanspraak wordt gemaakt op (en ook belang bestaat bij) een definitieve constatering dat Adidas c.s. geen recht hebben op bescherming ten opzichte van uit twee strepen bestaande tekens; waardoor Adidas c.s. wordt belet om in de toekomst de in de bedoelde stellingen gewraakte acties tegen concurrenten te ondernemen. De laatstgenoemde stellingen strekken tot iets geheel anders: vaststelling, bij wege van "momentopname", dat Adidas' rechten zich niet tot twee-strepen motieven (of: tot de dan in het geding zijnde twee-strepen motieven) uitstrekken, zonder repercussies ten opzichte van de situatie op andere momenten, dan wel ten opzichte van andere twee-strepen motieven.

73) Bovendien brengen ook de stellingen van de in alinea 71 onder a) en onder b) weergegeven strekking relevant andere consequenties mee dan de daar onder c) weergegeven stellingen. De eerdere stellingen strekken ertoe dat de merkrechten van Adidas c.s. (blijvend) als beperkt moeten worden beoordeeld, en zich niet tot twee-strepen motieven uitstrekken. De stellingen onder c) strekken er daarentegen toe dat Adidas c.s. zich het recht hebben benomen om tegen twee-strepen motieven op te treden; waarbij niet (langer) terzake doet of de rechten van Adidas c.s. door inburgering sterker zouden worden, omdat dat aan de effecten van rechtsafstand of rechtsverwerking niet af kan (althans: niet af hoeft te) doen.

74) Anders dan in het incidentele middel wordt aangevoerd, denk ik dat de zojuist enigszins summier toegelichte onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in het namens H&M verdedigde standpunt het hof wel degelijk konden doen besluiten dat niets naar voren was gebracht ter (deugdelijke) onderbouwing van de aard en strekking van de gevorderde verklaring voor recht.

75) Hetzelfde geldt voor de vaststelling dat het de kennelijke bedoeling van H&M was, daardoor (ik bedoel:

door de toewijzing van de gevorderde verklaring voor recht) voortaan gevrijwaard te blijven van vorderingen van Adidas c.s. op grond van de in geding zijnde (beeld)merken (en gericht tegen twee-strepen tekens): een zeer groot deel van de ter ondersteuning van het incidentele cassatieberoep aangehaalde stellingen kan men inderdaad zo begrijpen; en dan hoeft men aan een minderheid aan stellingen die hier weer op afdingen, niet de tegengestelde gevolgtrekking te verbinden.

In aansluiting hierop kon het hof ook zonder miskenning van recht of logica oordelen dat dit niet op de manier zoals H&M dat wensten, kon worden bewerkstelligd: dat oordeel wordt namelijk zowel door de eerdere vaststelling over de tekortschietende onderbouwing ondersteund, als door het aanstonds te bespreken oordeel over de voor wijziging vatbare beschermingsomvang van de merken van Adidas c.s.(41) 76) Het laatstgenoemde oordeel - dat er op neerkomt dat de bescherming van de merken van Adidas c.s. geen constante grootheid is en dat (ook) daarom de gevorderde verklaring voor recht niet voor toewijzing in aanmerking komt - wordt bestreden met stellingen die ik zo samenvat, dat H&M voldoende duidelijk kenbaar zou hebben gemaakt dat haar vordering een beperktere strekking had, en ook, waarom zij bij die vordering een gerechtvaardigd belang had.

Ik denk dat noch het een noch het ander het geval is.

77) Wat het eerste betreft verwijs ik naar alinea 75: het hof heeft de vordering van H&M anders begrepen; en die (aan het hof voorbehouden) uitleg van H&M's nogal polyinterpretabele opstelling is bepaald niet onbegrijpelijk.

Wat het tweede betreft moet ik bekennen dat ook ik niet kan inzien welk belang men heeft bij een verklaring voor recht, die voor de rechtsverhouding van de partijen in de (nabije) toekomst al geen betekenis meer heeft (omdat die rechtsverhouding door gewijzigde omstandigheden verandert). Misschien kan wel onderbouwd worden dat zo'n belang bestaat - maar ik meen dat H&M deze onderbouwing niet heeft gegeven(42), en althans dat het hof (daargelaten dat dat de vordering anders heeft verstaan dan hier wordt verondersteld) dan ook geredelijk had kunnen oordelen dat dat niet, of niet in toereikende mate was gebeurd.

78) Daarmee zijn de verschillende klachten van het incidentele middel, meen ik, alle onderzocht en niet-doeltreffend bevonden. Onderdeel 1 stuit, in alle aangevoerde (sub)onderdelen, af op de in alinea's 71 - 76 hiervan aangevoerde beletselen; en onderdeel 2 - wederom: ook in zijn subonderdelen - op de in alinea's 76 en 77 hiervan geopperde bezwaren.

Van het principale cassatiemiddel lijken mij daarentegen de onderdelen I en II A b) ii gegrond, om de redenen die eerder uitvoerig werden besproken.

Conclusie

Ik concludeer in het principale cassatieberoep tot vernietiging van het bestreden eindarrest en tot verwijzing van de zaak op de gebruikelijke voet; en in het incidentele cassatieberoep tot verwerping.

Noten bij Conclusie A.G.

1 In de feitelijke instanties waren nog een aantal andere partijen bij de procedure(s) betrokken, maar de zaken tussen de huidige eiseressen tot cassatie en deze partijen zijn geroyeerd. Die spelen in cassatie (dus) geen rol.

2 Die zelf hun naam meestal met een kleine aanvangsletter schrijven. Ik heb ervoor gekozen, mij bij de door het hof gebruikte spelling aan te sluiten.

3 Hetzij in de hoedanigheid van houdster van het desbetreffende merkendepot, hetzij in hoedanigheid van licentieneemster onder de daarbij betrokken merkrechten.

4 Parallel hieraan is ook, over inhoudelijk grotendeels dezelfde geschilpunten, een kort geding tussen Adidas c.s. en Marca c.s. gevoerd, waarin onder meer de arresten HR 20 november 1998, NJ 1999, 134 en HJEG 22 juni 2000, NJ 2000, 712 zijn gevallen. In deze zaak is nog geen eindarrest geweest.

5 Volledigheidshalve wijs ik erop dat ten aanzien van de door Marca c.s. in reconventie gevorderde verklaring voor recht werd geoordeeld dat deze niet voor toewijzing in aanmerking kwam (reeds) omdat men niet tweemaal dezelfde vordering tegen dezelfde wederpartij aanhangig behoort te maken.

6 Het in cassatie bestreden eindarrest is, zoals al aangeeft, van 29 maart 2005, en de formeel correct uitgebrachte cassatiedagvaarding werd op 24 mei 2005 (voor alle betrokkenen aan hetzelfde in appel gekozen domicilie) betekend. Dat is de laatste dag van de ingevolge art. 339 lid 2 jo. art. 402 lid 2 Rv. geldende termijn voor de procedure in kort geding (en dus ook binnen de termijn van art. 402 lid 1 Rv., die in de andere zaken van toepassing is).

7 Partij Vendex KBB is in cassatie niet verschenen. (Ook) in zoverre zijn partijen Marca c.s. in cassatie niet geheel dezelfde, als de partijen in de vorige instantie.

8 Men kan zich afvragen of dat betekent dat de toelichting niet slechts als zodanig - namelijk: als toelichting op het middel - heeft te gelden, maar als onderdeel van het middel zelf. Ik zal voor de zekerheid uitgaan van de veronderstelling dat dat laatste het geval is, zie alinea 21 hierna.

9 HR 23 december 2005, JBPr 2006, 34 m.nt. HWW onder JBPr 2006, 37; rov. 3.

10 Dat gebeurt bijvoorbeeld in het zoeven aangehaalde arrest (t.a.p.) en in alinea 6 van de conclusie van A-G Strikwerda van dat arrest.

11 Die ik hierna, zoals gebruikelijk, zal aanduiden als "BMW".

12 Dus na de vonnissen van de eerste aanleg en het tussenaarrest in de zaak Adidas c.s./H&M, maar voor het eindarrest in de thans in cassatie betrokken zaken.

13 Trb. 2005, 96. De goedkeuringswet is gepubliceerd in Stb. 2006, 262.

14 Zie ook Kamerstukken II 2005 - 2006, 30 403, nr. 3, p. 3.

15 Ter vermijding van misverstand wijs ik er op dat de hier gemaakte onderscheiding in drie thema's, berust op mijn lezing van het middel en de inleidende paragrafen

daarvan - in het middel zelf wordt niet specifiek van dezelfde indeling in drie melding gemaakt.

16 Over die vraag bijvoorbeeld HR 31 mei 2002, NJ 2003, 343 m.nt. HJS, rov. 3.4 en 3.5; HR 30 juni 2000, NJ 2001, 389 m.nt. HJS, rov. 3.4.2; HR 22 januari 1999, NJ 1999, 381 m.nt. DWFV, rov. 3.5; HR 23 februari 1996, NJ 1996, 395, rov. 3.5 (waar het, anders dan in de eerder aangehaalde zaken, ging om een bodemprocedure); HR 24 november 1995, NJ 1996, 163, rov. 3.2 - 3.4.

Zoals de aangehaalde vindplaatsen laten zien, wordt de vraag van beoordeling "ex tunc" dan wel (of: mede) "ex nunc", vaak in verband gebracht met het vereiste van een voldoende belang aan de kant van de eiser (in kort geding: een spoedeisend belang). Ik veroorloof mij thans niet nader in te gaan op het "belangenvereiste": het lijkt mij evident dat een procespartij die, met een beroep op dreigende (verdere) inbreuk op haar rechten, een in de tijd onbeperkt verbod van inbreuk op haar merk vordert, bij die vordering een voldoende belang heeft, en dat de toewijsbaarheid daarom alleen kan afhangen van de vraag of met recht aanspraak op het gevorderde (verbod) wordt gemaakt. (Men kan die gedachte ook omkeren: aangenomen dat er van een geldig merkrecht sprake is en dat de eiser met recht vreest dat daarop inbreuk zal worden gemaakt (wat, wanneer de wederpartij de onrechtmatigheid van het gewraakte gedrag bestrijdt en geen bona fide blijkt geeft dat gedrag verder niet in praktijk te zullen brengen, in de regel mag worden aangenomen (Van Nispen, Het rechterlijk verbod en bevel, diss. 1978, p. 192 - 193)), is daarmee ook gegeven dat er bij een verbodsvordering voldoende belang bestaat, en behoeft dat geen nader betoog of onderzoek.)

17 Zie voor andere voorbeelden Van Nispen, Het rechterlijk verbod en bevel, diss. 1978, p. 174 - 175.

18 Van Nispen, Het rechterlijk verbod en bevel, diss. 1978, p. 141.

19 Wanneer het hof de stellingen van Adidas c.s. zo zou hebben uitgelegd zou dit een in beginsel aan de "feitenrechter" voorbehouden uitleg van partijstellingen betreffen, die in cassatie gerespecteerd zou moeten worden. (Ik laat daar dat een dergelijk oordeel met motiveringsklachten kan worden bestreden: zulke klachten bevat het middel niet).

20 Alinea's 6.6 e.v.

21 Rov. 4.23 van het arrest van 29 maart 2005.

22 Blijkens HJEG 27 april 2006, zaaknr. C-145/05 (Levi Strauss/Casucci) mag het hier bedoelde gegeven niet in het nadeel van de merkhouder in aanmerking worden genomen, zoals al eerder was beslist in BenGH 13 december 1994, NJ 1995, 409 m.nt. DWFV ("Quick").

23 Eerste Richtlijn 89/104 EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Statens, Pb. 1989 L 40/1; maar door mij geraadpleegd in de SDU Wettenverzameling Intellectuele Eigendom, 2006, p. 368 e.v.

24 De laatstgenoemde belangen komen, denk ik, tot uitdrukking in de overwegingen van het HJEG die aangeven dat het merkenrecht een essentieel onderdeel

vormt van het stelsel van onvervalste mededinging dat het EG Verdrag wil vestigen en handhaven - zie bijvoorbeeld rov. 48 van het arrest HJEG 6 mei 2003, BIE 2004, 50; IER 2003, 50 (p. 247 e.v.) m.nt. ChG (Liber-tel).

25 Zoals beoordeeld in HR 8 september 2006, NJ 2006, 492, rov. 3.7.2 - 3.7.4.

26 Zie bijvoorbeeld Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 2005, nrs. 8-017 - 8-022, 8-113 - 8-115 en 8-132 - 8-138; Phillips, Trade Mark Law, 2003, nrs. 4.80 en 4.176 - 4.178; Feser, Markenrecht, 2001, ?8, rndnrs. 32, 34a en 34c; Ingerl, GRUR Int. 2001, p. 582 - 584; Verkade, alinea's 5 en 6 van zijn noot onder het Chiemsee-arrest in NJ 2000, 269; Fox, EIPR 2000, p. 3 - 5; Speyart, NTER 1999, p. 196; Huydecoper, BMM-Bulletin 1999, p. 183 - 185.

27 Het middel (in onderdeel I A b) sub ii en de toelichting in de cassatiedagvaarding in alinea 21), suggereert dat de discrepantie waar ik hier mee worstel, te verklaren zou zijn omdat de criteria voor inschrijving van een merk op dit punt niet (geheel) overeen zouden komen met de criteria voor de beoordeling van de aan het merk te verlenen bescherming na inschrijving. Ik erken dat men uit de relevante teksten indirecte aanwijzingen voor die gedachte kan putten, maar ik wijs die gedachte toch met enige beslistheid van de hand. Het lijkt mij namelijk vergaand ongerijmd om aan het systeem van Richtlijn 89/104 EEG een dergelijke betekenis toe te dichten; en ik neem dan ook aan dat het HJEG dat niet heeft gedaan.

Ongerijmd, in de eerste plaats omdat art. 3 van de Richtlijn de daar vermelde criteria in één adem noemt als criteria voor inschrijving van het merk ?n voor nietigverklaring van het verkregen recht na inschrijving (wat nu niet meteen wijst op een verschil in beoordelingscriteria voor de inschrijving en voor het merk nadat dat eenmaal is ingeschreven). Maar ongerijmd vooral daarom, omdat het zich als onlogisch (en ook overigens onwenselijk) opdringt, dat verkrijging van een merkrecht (door inschrijving) beoordeeld zou moeten worden naar criteria waarbij bepaalde beletselen (verbonden met het aan het merk toe te kennen onderscheidend vermogen) wel in aanmerking zouden mogen worden genomen, terwijl diezelfde beletselen - naar men moet veronderstellen: zelfs wanneer de aanwezigheid daarvan buiten kijf was - bij de beoordeling van de reikwijdte van het eenmaal ingeschreven merk (en dus in zoverre: beoordeling van de geldigheid daarvan), geen rol zouden mogen spelen. Een dergelijk gekunsteld systeem zou al moeilijk aannemelijk zijn wanneer de Richtlijn tekstueel duidelijke aanwijzingen daarvoor zou bevatten; een dergelijk gewrongen systeem daarin "inlezen" terwijl eenduidige tekstuele aanwijzingen daarvoor ontbreken, lijkt mij klaarblijkelijk onjuist.

Ten overvloede geldt nog, dat mij ook juist lijkt wat namens H&M in alinea 41 van de schriftelijke toelichting wordt opgemerkt: als het er om gaat of een merk kan worden ingeschreven staat alleen de onderscheidende kracht van dat merk (zelf) ter beoordeling, en niet de beschermingsomvang (ten opzichte van overeenstemmende tekens). De beoordelaar heeft dan dus

een andere vraag te beoordelen, dan wanneer het gaat om een conflict tussen twee merken/tekens - maar er gelden geen andere beoordelingscriteria voor het gegeven "onderscheidend vermogen".

28 Een complicatie die ik niet onvermeld wil laten, is dat het HJEG in rov. 50 van het Chiemsee-arrest de lezer voorhoudt dat zeer bekende geografische benamingen slechts door navenant intensief gebruik als merk zullen kunnen inburgeren. In dat opzicht neemt het HJEG dus wél aan dat verschil gemaakt moet worden naar gelang het beschrijvende aspect van het teken (in dit geval: een geografische aanduiding) meer op de voorgrond staat.

In de door mij hier verdedigde opvatting betekent dit echter niet dat in dat geval extra gewicht wordt toegekend aan het algemeen-belang aspect dat gemoeid is met het beschikbaar houden van dergelijke tekens voor vrij gebruik, maar dat bij de beoordeling van de perceptie van het publiek (van het teken als merk dan wel als aanduiding van (geografische) herkomst c.q. hoedanigheid) bijzonder gewicht toekomt aan de bekendheid van het teken in zijn tweede - beschrijvende - functie. Dus geen clausulering van de norm: wat beschrijvend is kan door inburgering merk worden, maar een verwijzing aan de feitelijke beoordelaar dat inburgering bij een teken waaraan het publiek een uitgesproken beschrijvend karakter toekent, moeilijker tot stand komt, en daarom minder snel aannemelijk zal zijn. In die zin ook Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 2005, nr. 8-133 (onder 3); Phillips, Trade Mark Law, 2003, nrs. 4.163 - 4.166 ; Feser, Markenrecht, 2001, ?8, rndnr. 34c. Een slag om de arm houdt Verkade in alinea 7 van zijn noot onder het Chiemsee-arrest in NJ 2000, 269.

29 Deze uitdrukkingen zijn in de Nederlandse doctrine wel gebruikt als illustratie van het verschil tussen feitelijk (ontbrekend) onderscheidend vermogen enerzijds, en op grond van algemeen-belang aspecten beperken van het effect van verkregen onderscheidend vermogen anderzijds.

30 Indachtig de Nederlandse volkswijsheid dat "te" onder bijna alle omstandigheden onwenselijk is, erken ik dat excessieve bescherming nagenoeg altijd als onwenselijk zou moeten worden aangemerkt. Ik gebruik de uitdrukking desondanks, mede omdat, zoals in alinea 37 hiervóór al aangestipt, het Libertel-arrest (waar tekens gesproken wordt van "ongerechtvaardigd" beperken van de vrijheid van anderen), enigszins suggereert dat het (vooral) de aspecten van algemeen belang, van "niet mogen beschermen" zijn, die op inburgering gebaseerde bescherming van een merk excessief (ongerechtvaardigd beperkend) zouden kunnen doen zijn.

31 Ik word daarin gesterkt door de overwegingen (rov. 33 - 35) uit het al eerder vermelde arrest uit een eerdere procedure tussen Adidas c.s. en Marca c.s., HJEG 22 juni 2000, NJ 2000, 712. In die overwegingen wordt benadrukt dat de rechter inbreuk op de voet van de maatstaf van art. 5 lid 1 sub b van Richtlijn 89/104 EEG (kort gezegd: overeenstemming die verwarringsgevaar teweegbrengt), moet beoordelen aan de hand

van daadwerkelijk aannemelijk geworden verwarring(sgevaar). Een dergelijke beoordeling is klaarblijkelijk alleen aan de hand van waardering van de feitelijke omstandigheden mogelijk; dat overigens krachtens de Richtlijn opengestelde beoordelingen van inbreukmakende overeenstemming niet aan de hand van feitelijke appreciatie maar (in overwegende mate) "normatief" zouden moeten plaatsvinden, dringt zich dan op als weinig aannemelijk.

Ik wijs er intussen op dat het oordeel over overeenstemming naar Arubaans merkenrecht bij HR 16 april 1999, NJ 1999, 697 m.nt. Hugenholtz, IER 1999, 29 (p. 161 e.v.) inzake BAT/Doucal, rov. 3.7 is aangemerkt als niet van zuiver feitelijke aard, en dat daarbij ook is aangegeven dat voor de beoordeling van dit gegeven door de "feitelijke" rechter een wezenlijke motiverings-eis gold. Zowel het een als het ander zal, neem ik aan, voor het (op EG-leest geharmoniseerde) Benelux merkenrecht niet wezenlijk anders zijn.

32 In onderdelen II B a) sub i, II B b) en alinea 21.

33 Dat aan de elementen die sterk tot het onderscheidend vermogen bijdragen veel gewicht toekomt (en aan andere elementen dus navenant minder gewicht) blijkt bijvoorbeeld uit HJEG 22 juni 1999, NJ 2000, 375 m.nt. DWFV, IER 1999, 48 (p. 241 e.v.) inzake Lloyd/Klijnsen, rov. 25 en HJEG 11 november 1997, NJ 1998, 523 m.nt. DWFV (Puma/Sabel), rov. 23.

34 Opnieuw: HR 16 april 1999, NJ 1999, 679 m.nt. Hugenholtz, IER 1999, 29 (p. 161 e.v.) inzake BAT/Doucal, rov. 3.7.

35 Zo werd geoordeeld over een klacht van vergelijkbare inhoud in HR 14 november 2003, NJ 2004, 101, rov. 3.10.

36 Daarmee wordt veelal, en ook hier, het verschijnsel bedoeld dat een enkele keer een merk en een teken weliswaar onvoldoende overeenstemming vertonen om bij het publiek directe overwarring (het aanzien van het ene product voor het andere, of het aanmerken van producten als van dezelfde herkomst) teweeg te brengen, maar dat er bij het publiek door de overeenstemming van de conflicterende tekens wel een suggestie wordt opgeroepen dat de beide producten een in enig opzicht een verwante herkomst hebben, bijvoorbeeld in de vorm van vennootschappelijke, organisatorische of contractuele banden tussen de betrokken ondernemingen.

37 Natuurlijk zijn er legio streepmotieven waar wel bepaalde betekenisassociaties mee verbonden worden - bijvoorbeeld een motief dat herinnert aan zebra's of aan de gestreepte kleding die met gevangenen in verband wordt gebracht. Maar dit zijn uitzonderingen. Verreweg de meeste streepmotieven hebben geen noemenswaardige "zeggingskracht". Vermoedelijk zal namens Adidas c.s. worden aangevoerd dat er toch het begrip "streepmotief" door wordt opgeroepen; maar ik denk dat het hof zonder miskenning van recht of logica kon oordelen dat een streepmotief - wederom: gewoonlijk - bij vrijwel niemand de verbinding met dit begrip oproept.

38 Ter vermindering van mogelijk misverstand vermeld ik dat de klachten van de alinea's 19 - 24 van de cassa-

tiedagvaarding specifiek betrekking hebben op het tussenarrest van 8 juni 1999 uit de zaak tussen (alleen) Adidas c.s. en H&M.

39 Vanaf hier - dat wil zeggen: waar het onderdeel II C van het middel betreft - zien de klachten, blijkens de rechtsoverwegingen die daarin worden aangehaald, weer (alleen) op het eindarrest van het hof.

40 Zie voor een illustratie van de beoordelingsmarge die de rechter in dit opzicht heeft bijvoorbeeld HR 11 maart 2005, rechtspraak.nl LJN AR6199, rov. 3.3.2.

41 Ik veroorloof mij nog de opmerking dat een vordering die er inhoudelijk toe strekt dat het een ander onmogelijk wordt gemaakt om zich voortaan op bepaalde (vermeende) rechten te beroepen, als vergaand moet worden beoordeeld. ?ls aan het (mede in art. 6 EVRM tot uitdrukking komende) recht om zijn vermeende aanspraken geldend te (blijven) maken al beletselen in de weg mogen worden gelegd, moeten daarvoor toch klemmende gronden blijken te bestaan. Ook daarom kon het hof geredelijk aanleiding vinden om datgene wat H&M (naar 's hofs interpretatie) beoogde, als onvoldoende duidelijk en onvoldoende onderbouwd aan te merken.

42 Zoals al aangestipt, zijn de in het incidentele cassatieberoep aangehaalde passages die deze onderbouwing zouden moeten opleveren betrekkelijk summier, en bovendien onverenigbaar met de veel omvangrijker stellingen (die het incidentele middel eveneens citeert) waarin een geheel ander beeld van de door H&M beoogde vordering wordt gegeven.
