

Hof Amsterdam, 8 november 2007, Scapa v Adidas



IR 414034



MERKENRECHT

Gebruik – vrijhoudingsbehoefte

Bescherming 3-strepen merk tegen gebruik waarvoor zonder geldige reden ongerechtvaardigd oordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk van Adidas beperkt vrijhoudingsbehoefte niet

Het moge zo zijn dat, naar Scapa aanvoert, het gebruik van strepen op (sport-)kleding wijd en zijd gebruikelijk is. Waar het hier echter om gaat is, of het aangevallen teken, zoals dat door Scapa in de vorm van twee strepen is gebruikt, zo dicht tegen het bekende 3-strepenmerk van Adidas aanligt dat door dat gebruik in het economisch verkeer, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk van Adidas. Deze restrictie laat de mogelijkheid van het aanbrengen van strepen op (sport-)kleding in het algemeen, waarop Adidas naar zij ook erkent geen monopolie heeft, onverlet. Naar het voorlopig oordeel van het hof komt aldus het door Scapa ingeroepen algemene belang tot vrijhouding van gebruikelijke decoratieve elementen, door partijen ook wel aangeduid als het "Freihaltebedürfnis", hier niet in de knel.

Kenmerkende Adidas 3-strepen merk het 3-strepenmerk wordt tevens gekenmerkt door dat de strepen van gelijke breedte zijn, van elkaar gescheiden door tussenruimten die nagenoeg dezelfde breedte hebben als de strepen, en dezelfde kleur hebben die contrasteert met de kleur van de onderliggende kleding.

Verband met bekend merk

• Enige verschil is 2-strepen in plaats van 3

Zoals reeds werd overwogen, zijn bij de vergelijking alle voornoemde specifieke kenmerken van het Adidas-merk in aanmerking te nemen. Het gaat hierbij om de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen. Scapa heeft niet betwist dat zij, zoals het hof ook zelf heeft waargenomen bij aanschouwing van de ter zitting getoonde kleding, alle genoemde kenmerken van het Adidas-merk heeft toegepast in het door haar gehanteerde strepenmotief met als enige verschil dat zij twee strepen gebruikt in plaats van drie. Voor het aannemen van overeenstemming in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE volstaat, dat het relevante publiek een verband legt tussen het bekende merk van Adidas en het twee-strepen teken van Scapa. Het hof acht voldoende aannemelijk dat dit zich hier voordoet. Het tevens aangebrachte maar weinig opvallende Scapa-beeldmerk maakt dit niet anders.

• Ivomar-onderzoek: significant deel (38%) publiek legt verband

Dat het publiek een verband legt als hier bedoeld wordt in voldoende mate ondersteund door de gerapporteerde resultaten van het Ivomar-onderzoek. De kritische evaluatie hiervan door prof. Wagenaar brengt het hof voorsnog niet tot een ander oordeel. Het feit dat de respondenten zeer vaak Adidas zeggen tegen kleding met drie strepen, en veel minder vaak tegen kleding met twee strepen, laat onverlet dat door een significant gedeelte van het onderzochte publiek (38%) het bedoelde verband juist wel wordt gelegd. De grieven VIII, IX en X falen derhalve.

Versiering

Relevant is publiek de strepen als merk ervaart

Het gaat er om, of de strepen geschikt zijn als herkomst-aanduiding en of zij aldus door consumenten in verband kunnen worden gebracht met de producent van kleding als die van Adidas. Met juistheid heeft de voorzieningenrechter overwogen dat het er niet om gaat wat het publiek denkt over de motieven van de producent, maar om de vraag hoe en op welke wijze het teken feitelijk in het economisch verkeer is gebruikt. De uitkomsten van het Ivomar-onderzoek wijzen er op, dat (een niet te verwaarlozen deel van) het publiek de strepen als een merk ervaart. Onder deze omstandigheden is geen plaats voor het verweer van Scapa dat zij een geldige reden heeft voor het gebruik van twee strepen op de wijze als door haar gedaan, nu dit strepengebruik niet als louter decoratief is te beschouwen. Dit brengt mee dat ook grief XIII faalt.

Vindplaatsen: LJN: [BB7456](#); BIE 2008, nr. 20, p. 260.

Hof Amsterdam, 8 november 2007

(M. Coetier. N. van Lingen en E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell)

ARREST

in de zaak van:

de naamloze vennootschap naar vreemd recht M.J.R. RETAIL N.V., tevens handelend onder de naam SCAPA SPORTS, gevestigd te Wilrijk, België,

2. de naamloze vennootschap naar vreemd recht JUST MEN N.V., tevens handelend onder de naam SCAPA OF SCOTLAND, gevestigd te Wilrijk, België, APPELLANTEN.

procureur : mr. B.J.H. Crans,
tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht ADIDAS-SALOMON AG, gevestigd te Herzogenaurach, Duitsland, GEÏNTIMEERDE,

procureur: mr. F.S. Falkena.

1. Het geding in hoger beroep

Appellanten worden hierna tezamen in enkelvoud aangeduid als Scapa en waar nodig afzonderlijk als Scapa sports respectievelijk Scapa of Scotland, geïntimeerde als Adidas. Bij dagvaarding van 4 juli 2006 is Scapa in hoger beroep gekomen van het [vonnis dat de voorzieningenrechter in de rechtbank te Amsterdam](#) in het kort geding tussen partijen (Adidas als eiser en Scapa als gedaagde) onder nummers 338718/KG 06-591 P heeft gewezen en dat is uitgesproken op 8 juni 2006. Scapa heeft bij memorie vijftien grieven voorgesteld, een productie overgelegd en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en alsnog de vorderingen van Adidas zal afwijzen, met veroordeling van Adidas in de kosten van het geding in beide instanties. Daarop heeft Adidas geantwoord, de grieven bestreden, eveneens bescheiden in het geding gebracht en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen en Scapa zal veroordelen in de kosten gevallen op het hoger beroep.

Partijen hebben de zaak doen bepleiten op 5 september 2007, Scapa door mr. L.E.J. Jonker, advocaat te 's-Hertogenbosch, en mr. G. Philipsen, advocaat te Antwerpen, Adidas door mr. G.S.P. vos, advocaat te Amsterdam, aan de hand van door ieder van partijen overgelegde pleitnotities. Adidas heeft bij die gelegenheid nog twee producties in het geding gebracht. Partijen hebben elk een aantal kledingstukken en afbeeldingen daarvan aan het hof getoond. Ten slotte hebben partijen recht gevraagd op de stukken van beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingevoegd wordt beschouwd.

2. Grieven

Voor de grieven verwijst het hof naar de memorie van grieven.

3 . Feiten De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis onder 1, a tot en met i, een aantal feiten tot uitgangspunt genomen. Daaromtrent bestaat tussen partijen geen geschil zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.

4 . Beoordeling

4.1. Het gaat in deze zaak, verkort weergegeven, om het volgende.

(a) Adidas is sinds de jaren zeventig houdster van een aantal in de Benelux en internationaal geregistreerde merken die betrekking hebben op drie parallelle strepen op (met name) sportkleding. In de internationale registratie nr. 414034 van 13 maart 1975 is in de

omschrijving van het 3-strepen beeldmerk vermeld dat de drie strepen van dezelfde kleur zijn, contrasterend met de kleur van de kleding, dat zij op gelijke afstand van elkaar liggen, gescheiden door twee tussenruimten, dat zij parallel lopen en verticaal zijn aangebracht over de gehele lengte van de schouders, mouwen en/of broekspijpen van het desbetreffende kledingstuk.

(b) Scapa heeft in de Benelux, onder meer in de scapavestiging te Amsterdam, (sport-)kleding op de markt gebracht waarop twee strepen zijn aangebracht die dezelfde kenmerken vertonen als hierboven omschreven met betrekking tot de drie Adidas-strepen. Op deze kleding is tevens het Scapa beeldmerk (een soort vlaggetje in de vorm van een andreaskruis) aangebracht en/of de letter sen/of een ander beeldmerk en/of de vermelding Scapa.

(c) Bij brieven van 15 en 23 december 2005 heeft Adidas aan Scapa Sports medegedeeld dat zij inbreuk maakt op de merkrechten van Adidas en haar onder meer gesommeerd een onthoudingsverklaring te ondertekenen en retour te zenden. Scapa Sports heeft hier niet aan voldaan.

(d) In opdracht van (de raadsman van) Adidas heeft marktonderzoekbureau Ivomar in januari 2006 door middel van straatinterviews een onderzoek gedaan. Als resultaten van dat onderzoek is in het rapport van Ivomar van 3 mei 2006 onder meer vermeld:

- dat 39% van alle respondenten bij de enkele waarneming van foto's van kleding met het 3-strepenmerk spontaan heeft gemeld te denken aan Adidas;
- dat vervolgens op de vraag of men wist door welk bedrijf of bedrijven deze kleding wordt gemaakt 78% spontaan Adidas noemde;
- dat op de controlevraag "waarom denkt u dat Adidas het product maakt" vervolgens 88% van die 78% antwoordde dat zij de kleding herkenden aan de aangebrachte strepen;
- dat 12% van alle respondenten bij de enkele waarneming van foto's van Scapa-kleding spontaan heeft gemeld te denken aan Adidas;
- dat vervolgens op de vraag of men wist door welk bedrijf of bedrijven deze kleding wordt gemaakt 38% van de respondenten spontaan Adidas noemde;
- dat het "marktleiders-effect"-onderzoek heeft uitgewezen dat de respondenten die, geconfronteerd met foto's van kleding met twee strepen, Adidas als herkomst daarvan noemden, dit deden omdat zij de strepen herkenden als afkomstig van Adidas, en niet omdat de naam van dit merk als van nature als eerste in de gedachten komt.

(e) Bij brief van 12 mei 2006 heeft prof. dr. W.A. Wagenaar op verzoek van de raadsman van Scapa een evaluatie gegeven van bovengenoemd Ivomaronderzoek. Hierin schrijft hij onder meer:

"Het onderzoek heeft uitsluitend betrekking op associatiegevaar, en kan derhalve op geen enkele manier leiden tot een conclusie over directe of indirecte verwarring. (...) [H]et risico is natuurlijk dat de foto's een misleidende weergave zijn van de werkelijke kleding. (...) Een respondent die zeer bekend is met de drie strepen van Adidas zou door de sterke verwachting over

het hoofd kunnen zien dat het gaat om kleding met slechts twee strepen, in plaats van om ongelukkig gefotografeerde kleding met drie strepen.(.). Wanneer wij voorbijzien aan de constatering dat zonder correctie van het raadeffect de antwoorden op vraag 3 niet geïnterpreteerd kunnen worden, tonen deze antwoorden wederom als belangrijkste verschijnsel aan dat de respondenten zeer vaak Adidas zeggen tegen kleding met drie strepen, en veel minder vaak tegen kleding met twee strepen. Het belangrijkste gemeten effect is dus juist dat veel respondenten "twee strepen" niet associëren met Adidas . Juist de hoge score voor "drie strepen" suggereert dat het raadeffect zeer aanzienlijk kan zijn."

(f) Adidas heeft stukken in het geding gebracht betrekking hebbend op 174 gevallen waarin volgens Adidas inbreuk werd gemaakt op haar 3-strepenmerk, welke gevallen voor het merendeel, na sommatie door Adidas, zijn geëindigd in het ondertekenen van een onthoudingsverklaring door de gesommeerden en waarbij de verkoop is gestaakt.

4.2. In het vonnis waarvan beroep heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat Scapa zich jegens Adidas heeft schuldig gemaakt aan merkinbreuk op basis van art. 13A lid 1 onder c BMW. Scapa werd op straffe van verbeurte van een dwangsom veroordeeld tot, kort samengevat, staking van ieder gebruik van de inbreukmakende 2-strepen tekens, alsmede tot het doen van de in het vonnis aangeduide opgave aan de raadsman van Adidas en aanschrijving van haar franchisenemers als in het vonnis nader omschreven. Voorts werd Scapa veroordeeld in de kosten van het geding en werd de in art. 260 (oud, thans art. 1019i) Rv bedoelde termijn bepaald op zes maanden. Naar aanleiding van de tegen het vonnis aangevoerde grieven overweegt het hof als volgt.

4.3. Scapa heeft het verweer gevoerd dat Adidas heeft gehandeld in strijd met de beginselen van een goede procesorde door het rapport van Ivomar, waar Adidas zich ter onderbouwing van haar stellingen op beroept, pas in een laat stadium in het geding te brengen . De voorzieningenrechter heeft dit verweer verworpen, daarbij overwegende dat Scapa reeds op 15 maart 2006 beschikte over de belangrijkste conclusies en in de gelegenheid is geweest om een tegenonderzoek te doen plaatsvinden, hetgeen zij niet heeft gedaan.

4.4. De hiertegen gerichte grief I heeft, zoals Scapa zelf reeds ten pleidooie heeft doen opmerken, voor het huidige geschil geen praktisch belang meer. Scapa heeft in elk geval in hoger beroep voldoende tijd en gelegenheid gehad om op het rapport te reageren. Het rapport is trouwens niet dermate omvangrijk dat, ook voor de behandeling van dit kort geding in eerste aanleg op 17 mei 2006, bestudering op korte termijn niet mogelijk zou zijn geweest. Grief I treft daarom geen doel.

4.5. Geen grief is gericht tegen de vaststelling door de voorzieningenrechter dat het 3-strepenmerk van Adidas een bekend merk is als bedoeld in art. 13A lid 1 sub c BMW (thans art. 2.20 lid 1 sub c BVIE), zodat ook het hof daarvan uitgaat.

4.6. De grieven 11, 111 en IV, die gezamenlijk zijn toegelicht, zijn gericht tegen hetgeen in het vonnis onder 8 is overwogen. Volgens Scapa heeft de voorzieningenrechter miskend dat een groot deel van de specifieke kenmerken van het 3-strepenmerk, zoals die in het vonnis onder 1.b zijn vermeld (hierboven weergegeven in 4.1 onder a), reeds noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de overige kenmerken. In wezen gaat het slechts om drie kenmerken, te weten drie strepen, in dezelfde kleur, aangebracht over de lengte van de schouders, mouwen en/of broekspijpen van het kledingstuk. Zo gezien heeft, aldus Scapa, het 3-strepenmerk van Adidas zonder inburgering geen, althans een uiterst gering onderscheidend vermogen. omdat een motief van parallelle contrasterende strepen voor sportieve kleding een zeer algemeen en zeer gebruikelijk karakter heeft, verzet volgens Scapa het algemeen belang van een onvervalste mededinging zich ertegen dat de beschermingsomvang van het onderhavige merk van Adidas, ongeacht de huidige graad van zijn onderscheidend vermogen, zich uitstrekt tot andere streepmotieven. Aangezien het meest opvallende kenmerk van het 3-strepenmerk van Adidas nu juist is dat het uit drie strepen bestaat, kan er bij het aanbrengen van twee strepen op de wijze zoals Scapa dat heeft gedaan geen sprake zijn van overeenstemming met dat merk van Adidas en kan zich ook geen verwarringsgevaar voordoen en/of sprake zijn van zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, aldus nog steeds Scapa .

4.7. Het hof kan Scapa niet volgen in haar stelling, dat Adidas met haar vordering kennelijk beoogt een monopolie te verwerven op het gebruik van strepen voor sportieve kleding. Het moge zo zijn dat, naar Scapa aanvoert, het gebruik van strepen op (sport-)kleding wijd en zijd gebruikelijk is. Waar het hier echter om gaat is, of het aangevallen teken, zoals dat door Scapa in de vorm van twee strepen is gebruikt, zo dicht tegen het bekende 3-strepenmerk van Adidas aanligt dat door dat gebruik in het economisch verkeer, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk van Adidas. Deze restrictie laat de mogelijkheid van het aanbrengen van strepen op (sport-)kleding in het algemeen, waarop Adidas naar zij ook erkent geen monopolie heeft, onverlet. Naar het voorlopig oordeel van het hof komt aldus het door Scapa ingeroepen algemene belang tot vrijhouding van gebruikelijke decoratieve elementen, door partijen ook wel aangeduid als het "Freihaltebedurfnis", hier niet in de knel.

4.8. Bij de beoordeling van de door Adidas gestelde gelijkens moet uitgegaan worden van het 3-strepenmerk zoals dat is gedeponeerd en het teken zoals dat door Scapa wordt gebruikt. Daarbij zijn derhalve in aanmerking te nemen de in het depot vermelde, hiervoor onder 4.1 sub a weergegeven specifieke kenmerken die in hun onderling verband bepalend zijn voor het uiterlijk en het onderscheidend vermogen van het merk van Adidas. Behalve door de drie door Scapa

genoemde kenmerken wordt het 3-strepenmerk tevens hierdoor gekenmerkt dat de strepen van gelijke breedte zijn, van elkaar gescheiden door tussenruimten die nagenoeg dezelfde breedte hebben als de strepen, en dezelfde kleur hebben die contrasteert met de kleur van de onderliggende kleding.

4.9. Tot zover moet, mede gelet op hetgeen verder in dit arrest wordt overwogen, de slotsom dan ook zijn dat de grieven II, III en IV geen doel treffen.

4.10. Met de grieven VIII, IX en X, die eveneens gezamenlijk zijn toegelicht, bestrijdt Scapa het oordeel van de voorzieningenrechter dat sprake is van een met het merk overeenstemmend teken. Volgens Scapa is hiermee voorbijgegaan aan het feit dat het meest kenmerkende van het 3-strepenmerk van Adidas is, dat het uit drie strepen bestaat. Omdat het om een bekend merk gaat zal het relevante publiek dit specifieke kenmerk weten te reproduceren en zal het bij beschouwing van andere streepmotieven onmiddellijk zien hier niet met het Adidasmerk te maken te hebben, aldus Scapa.

4.11. Zoals reeds werd overwogen, zijn bij de vergelijking alle voornoemde specifieke kenmerken van het Adidas-merk in aanmerking te nemen. Het gaat hierbij om de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen. Scapa heeft niet betwist dat zij, zoals het hof ook zelf heeft waargenomen bij aanschouwing van de ter zitting getoonde kleding, alle genoemde kenmerken van het Adidas-merk heeft toegepast in het door haar gehanteerde strepenmotief met als enige verschil dat zij twee strepen gebruikt in plaats van drie. Voor het aannemen van overeenstemming in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE volstaat, dat het relevante publiek een verband legt tussen het bekende merk van Adidas en het twee-strepen teken van Scapa. Het hof acht voldoende aannemelijk dat dit zich hier voordoet. Het tevens aangebrachte maar weinig opvallende Scapa-beeldmerk maakt dit niet anders. Dat het publiek een verband legt als hier bedoeld wordt in voldoende mate ondersteund door de gerapporteerde resultaten van het Ivomar-onderzoek. De kritische evaluatie hiervan door prof. Wagenaar brengt het hof vooralsnog niet tot een ander oordeel. Het feit dat de respondenten zeer vaak Adidas zeggen tegen kleding met drie strepen, en veel minder vaak tegen kleding met twee strepen, laat onverlet dat door een significant gedeelte van het onderzochte publiek (38%) het bedoelde verband juist wel wordt gelegd. De grieven VIII, IX en X falen derhalve.

4.12. Met de grieven V, VI en VII komt Scapa op tegen de verwerping van haar betoog, dat zij de strepen op haar kleding louter als versiering heeft aangebracht en niet als merk. Ook deze grieven falen. Het gaat er om, of de strepen geschikt zijn als herkomstaanduiding en of zij aldus door consumenten in verband kunnen worden gebracht met de producent van kleding als die van Adidas. Met juistheid heeft de voorzieningenrechter overwogen dat het er niet om gaat wat het publiek denkt over de motieven van de producent, maar om de vraag hoe en op welke wijze het teken feitelijk in het economisch verkeer is gebruikt. De uitkomsten van het Ivomar-onderzoek wijzen er op, dat (een niet te ver-

waarlozen deel van) het publiek de strepen als een merk ervaart. onder deze omstandigheden is geen plaats voor het verweer van Scapa dat zij een geldige reden heeft voor het gebruik van twee strepen op de wijze als door haar gedaan, nu dit strepengebruik niet als louter decoratief is te beschouwen. Dit brengt mee dat ook grief XIII faalt.

4.13. Op grond van het vooroverwogene acht het hof voorshands voldoende aannemelijk dat door het gebruik van het twee-strepen teken, zoals door Scapa toegepast, afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het Adidas-merk, in die zin dat dit gebruik leidt tot verwatering van de onderscheidende kracht van de bekende Adidas-strepen. Adidas heeft genoegzaam aangetoond stelselmatig tegen inbreuk op haar strepenmerk te hebben opgetreden. Dat zij daarbij mogelijk een enkel geval over het hoofd heeft gezien, zoals bijvoorbeeld indertijd de kleding van Reebok, is onvoldoende om haar te verwijten dat zij die verwatering zelf heeft bevorderd. Ook de grieven XI en XII falen derhalve.

4.14. Grief XIV is gericht tegen de door de voorzieningenrechter specifiek met betrekking tot franchisenemers van Scapa opgelegde verboden c.q. bevelen. Deze grief slaagt. Niet betwist is dat binnen het concern van Scapa naast sportkleding ook andere kleding (de zogenaamde klassieke collectie) onder het label Scapa of Scotland wordt verkocht. Adidas heeft niet althans onvoldoende weer gesproken dat, zoals Scapa heeft gesteld en ten pleidooie nader heeft toegelicht, geen van de franchisenemers van Scapa zich bezig houdt met het vermarkten van de in dit geding bedoelde kledingstukken uit de Scapa Sports-collectie. Voor het in het dictum van het vonnis onder 3 gegeven bevel tot aanschrijving door Scapa van haar franchisenemers is derhalve geen grond aanwezig en het vonnis dient in zoverre te worden vernietigd.

4.15. Grief XV heeft geen zelfstandige betekenis. Zij behoeft na het hiervoor overwogene geen afzonderlijke bespreking en treft geen doel.

5. Slotsom

Grief XIV slaagt, de overige grieven falen. Het vonnis waarvan beroep dient, met bekrachtiging voor al het overige, te worden vernietigd voor zover dit betreft het in het dictum onder 3 gegeven bevel. Dit onderdeel van het gevorderde zal alsnog worden afgewezen. Scapa zal als de grotendeel in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep.

6. Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover dit betreft het in het dictum onder 3 gegeven bevel, en in zoverre opnieuw rechtdoende:

wijst dit onderdeel van het door Adidas gevorderde af; bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor al het overige;

verwijst Scapa in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van Adidas tot op heden begroot op €2.682, voor salaris procureur en op €296, - aan verschotten;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. M. Coeterier. N. van Lingen en E.E. van Tuyl van Serooskerken-Röell en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 8 november 2007
