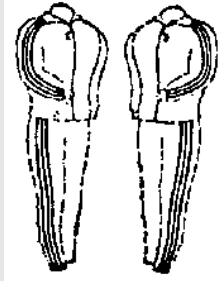


Hof van Justitie EG, 22 april 2008, Adidas v Marca, H&M en Vendex

Zie ook: [IEPT20091211, HR, Adidas v Marca, H&M en Vendex](#)

Benelux merk 0001340



Benelux merk 325509



Int. Reg. 414034



H&M



## MERKENRECHT

### Vrijhoudingsbehoefte en beschermingsomvang

- [Vrijhoudingsbehoefte speelt geen rol bij bepalen beschermingsomvang merk, behalve indien teken gebruik wordt om kenmerk van de waar aan te geven \(art. 6\(1\)\(b\) Richtlijn\)](#)

Hoewel aldus blijkt dat de vrijhoudingsbehoefte een belangrijke rol speelt in het kader van de artikelen 3 en 12 van de richtlijn, moet worden vastgesteld dat het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing dit kader te buiten gaat, omdat het de vraag opwerpt of de vrijhoudingsbehoefte een beoordelingscriterium is om, nadat een merk is ingeschreven, de omvang van het uitsluitende recht van de merkhouder af te bakenen. Marca Mode, C&A, H&M en Vendex wensen namelijk geen nietigverklaring in de zin van artikel 3 of een vervallenverklaring in de zin van artikel 12, maar maken met een beroep op de behoefte aan vrijhouding van andere streepmotieven dan dat hetwelk op verzoek van Adidas is ingeschreven, hun recht geldend om die motieven zonder toestemming van Adidas te gebruiken. Beroept een derde zich voor het geldend maken van zijn recht op het gebruik van een ander teken dan hetwelk op verzoek van de merkhouder is ingeschreven,

op de vrijhoudingsbehoefte, dan kan de relevantie van dat argument niet worden beoordeeld in het kader van de artikelen 3 en 12 van de richtlijn, maar moet zij worden onderzocht in het licht van artikel 5 van de richtlijn, dat betrekking heeft op de bescherming van het ingeschreven merk tegen het gebruik van tekens door derden, en van artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn, wanneer het betrokken teken binnen de werkingssfeer van deze bepaling valt. (...)

De vrijhoudingsbehoefte kan evenwel hoe dan ook geen autonome beperking vormen van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen, naast die welke uitdrukkelijk zijn voorzien in artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn. In dit verband moet erop worden gewezen dat een derde zich alleen op de in artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn neergelegde beperkingen van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen kan beroepen en zich in die context alleen op de aan die bepaling ten grondslag liggende vrijhoudingsbehoefte kan baseren, wanneer de door hem gebruikte aanduiding, zoals die bepaling vereist, verband houdt met een van de kenmerken van de door deze derde verhandelde waar of verrichte dienst (zie in die zin [arrest Windsurfing Chiemsee](#), reeds aangehaald, punt 28, en [arrest van 25 januari 2007, Adam Opel, C-48/05, Jurispr. blz. I-1017](#), punten 42-44). In casu blijkt uit de verwijzingsbeslissing en de door de concurrenten van Adidas bij het Hof ingediende opmerkingen dat laatstgenoemde zich ter rechtvaardiging van het gebruik van de litigieuze tweestrepmotieven op het zuiver decoratieve karakter daarvan baseren. Bijgevolg beogen deze concurrenten met het aanbrengen van streepmotieven op kleding niet een aanduiding inzake een van de kenmerken van deze waren te geven. Gelet op een en ander, moet op de prejudiciële vragen worden geantwoord dat de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat bij de bepaling van de omvang van het uitsluitende recht van de houder van een merk geen rekening kan worden gehouden met de vrijhoudingsbehoefte, behoudens voor zover de in artikel 6, lid 1, sub b, van die richtlijn omschreven beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen van toepassing is

### Decoratief karakter teken

- [Decoratieve karakter teken staat niet aan de weg aan inbreuk \(artikel 5\(1\)\(b\) Richtlijn\)](#)

In dit verband moet worden opgemerkt dat de perceptie door het publiek van een teken als versiering niet in de weg kan staan aan de door artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn verleende bescherming, wanneer dat teken, niettegenstaande het decoratieve karakter ervan, zodanig overeenstemt met het ingeschreven merk dat het betrokken publiek kan menen dat de waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

### Vrijhoudingsbehoefte staat los van beoordeling overeenstemming

- [Vrijhoudingsbehoefte staat los van beoordeling van de mate van overeenstemming en van het verband dat het publiek legt \(artikel 5\(2\) Richtlijn\)](#)

Vastgesteld moet worden dat de vrijhoudingsbehoefte losstaat zowel van de beoordeling van de mate van overeenstemming tussen het bekende merk en het door de derde gebruikte teken als van het verband dat het betrokken publiek tussen dat merk en dat teken zou kunnen leggen. Die behoefte kan dus geen relevante factor zijn om na te gaan of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Vindplaatsen: [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu); IER 2008, nr. 53, p. 208, m.nt. Gielen

### Hof van Justitie EG, 10 april 2008

(P. Jann, A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur) en E. Levits)

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

10 april 2008 (\*)

„Merken – Artikelen 5, leden 1, sub b, en 2, en 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104/EEG – Vrijhoudingsbehoefte – Driestrepenbeeldmerken – Door concurrenten als versiering gebruikte tweestrepenmotieven – Verwijt inzake inbreuk op merk en verwatering daarvan”

In zaak C-102/07,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de [Hoge Raad der Nederlanden bij beslissing van 16 februari 2007](#), ingekomen bij het Hof op 21 februari 2007, in de procedure

Adidas AG,

Adidas Benelux BV

tegen

Marca Mode CV,

C&A Nederland CV,

H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV,

Vendex KBB Nederland BV,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur) en E. Levits, rechters,

advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 6 december 2007,

gelet op de opmerkingen van:

– Adidas AG en Adidas Benelux BV, vertegenwoordigd door G. Vos en A. Quaedvlieg, advocaten,

– Marca Mode CV en Marca CV, vertegenwoordigd door J. Brinkhof, advocaat,

– H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, vertegenwoordigd door G. van Roeyen, advocaat,

– de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door I. M. Braguglia als gemachtigde, bijgestaan door S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

– de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door C. Gibbs als gemachtigde, bijgestaan door M. Edenborough, barrister,

– de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door W. Wils als gemachtigde,

gehoord de [conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 16 januari 2008](#),

het navolgende

### Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Adidas AG en Adidas Benelux BV, enerzijds, en Marca Mode CV (hierna: „Marca Mode”), C&A Nederland CV (hierna: „C&A”), H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV (hierna: „H&M”) en Vendex KBB Nederland BV (hierna: „Vendex”), anderzijds, over de beschermingsomvang van de driestrepenbeeldmerken waarvan Adidas AG houdster is.

### Toepasselijke bepalingen

3 Artikel 3 van de richtlijn, „Gronden voor weigering of nietigheid”, bepaalt in lid 1:

„1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

a) tekens die geen merk kunnen vormen;

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;

e) tekens die uitsluitend bestaan uit:

– de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of

– de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of

– de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;

[...]”

4 Artikel 3, lid 3, van de richtlijn luidt als volgt:

„Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, sub b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvraag om inschrijving of na de inschrijving.”

5 Artikel 5 van de richtlijn, „Rechten verbonden aan het merk”, bepaalt in de leden 1 en 2:

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

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

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

6 Artikel 6 van de richtlijn, „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”, bepaalt in lid 1: „Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:

a) van diens naam en adres;

b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”

7 Artikel 12 van de richtlijn, „Gronden voor vervallenverklaring”, bepaalt in lid 2: „Een merk kan [...] vervallen worden verklaard wanneer het, na de datum waarop het is ingeschreven:

a) door toedoen of nalaten van de merkhoudster tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is;

[...]”

### Hoofdgeding en prejudiciële vragen

8 De vennootschap Adidas AG is houdster van beeldmerken die bestaan uit drie verticaal en parallel lopende strepen van gelijke breedte die zijn aangebracht op de zijkant van sport- en vrijetijdskleding en zijn uitgevoerd in een met de basiskleur van het kledingstuk contrasterende kleur.

9 De vennootschap Adidas Benelux BV is exclusief licentienemster van Adidas AG voor de Benelux.

10 Marca Mode, C&A, H&M en Vendex zijn concurrerende ondernemingen die actief zijn in de handel in textielwaren.

11 Nadat zij hadden vastgesteld dat sommige van die concurrenten waren begonnen met de verkoop van sport- en vrijetijdskleding die was voorzien van twee parallel lopende strepen in een met de basiskleur van de kleding contrasterende kleur, hebben Adidas AG en Adidas Benelux BV (hierna tezamen: „Adidas”) H&M

in kort geding gedagvaard voor de Rechtbank te Breda en bij dezelfde rechter een bodemprocedure aanhangig gemaakt tegen Marca Mode en C&A, en tegen deze ondernemingen een verbod gevorderd op het gebruik van elk teken dat bestaat uit het op verzoek van Adidas ingeschreven driestrepenmotief of een hiermee overeenstemmend motief, zoals het door deze ondernemingen gebruikte motief van twee parallel lopende strepen.

12 Marca Mode, C&A, H&M en Vendex hebben op hun beurt voor de Rechtbank te Breda een verklaring voor recht gevorderd dat het hun vrijstaat om twee strepen als versiering op sport- en vrijetijdskleding te gebruiken.

13 De president in kort geding van de Rechtbank te Breda heeft bij vonnis van 2 oktober 1997 H&M geboden, in de Benelux het gebruik te staken van het teken dat bestaat uit het op verzoek van Adidas ingeschreven driestrepenmotief of van enig ander teken dat hiermee overeenstemt, zoals het door H&M gebruikte tweestrepenmotief.

14 Bij tussenvonnis van 13 oktober 1998 heeft de Rechtbank te Breda geoordeeld dat inbreuk was gemaakt op de merken waarvan Adidas houdster is.

15 Tegen de vonnissen van 2 oktober 1997 en 13 oktober 1998 is hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

16 Bij arrest van 29 maart 2005 heeft het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch de vonnissen van 2 oktober 1997 en 13 oktober 1998 vernietigd en, opnieuw rechtdoende, zowel de vordering van Adidas als de vorderingen van Marca Mode, C&A, H&M en Vendex afgewezen op grond dat enerzijds geen inbreuk was gemaakt op de merken waarvan Adidas houdster is en anderzijds de vorderingen van Marca Mode, C&A, H&M en Vendex van een te algemene strekking waren.

17 Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft gepreciseerd dat een driestrepenmotief als dat hetwelk op verzoek van Adidas is ingeschreven, op zich weinig onderscheidend is, maar dat de merken waarvan zij houdster is als gevolg van haar reclame-inspanningen een groot onderscheidend vermogen hebben verkregen en algemeen bekende merken zijn geworden. Die merken komt daarom een ruime beschermingsomvang toe voor zover het om het driestrepenmotief gaat. Aangezien strepen en eenvoudige streepmotieven in beginsel tekens zijn die beschikbaar moeten blijven en zich dus niet voor een uitsluitend recht lenen, kunnen de merken waarvan Adidas houdster is echter geen bescherming bieden tegen het gebruik van tweestrepenmotieven.

18 Adidas, die bij de Hoge Raad der Nederlanden beroep in cassatie heeft ingesteld, is van mening dat in het systeem van de richtlijn de vrijhoudingsbehoefte alleen bij de toepassing van de in artikel 3 van de richtlijn genoemde weigerings- of nietigheidsgronden dient te worden meegewogen.

19 Daarop heeft de Hoge Raad der Nederlanden de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„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 artikel 3, lid 1, sub 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 artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn, dan wel een aanduiding behelst als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn?"*

#### **Beantwoording van de prejudiciële vragen**

20 Met zijn vragen, die gezamenlijk moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen in hoeverre bij de bepaling van de omvang van het uitsluitende recht van de houder van een merk rekening moet worden gehouden met het algemene belang dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens niet ongerechtvaardigd wordt beperkt.

21 Die rechter heeft dit verzoek geformuleerd met betrekking tot het op verzoek van Adidas ingeschreven driestrepennootje, dat door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. In het bijzonder wenst hij te vernemen of, wanneer derden zonder toestemming van de merkhouder tekens gebruiken die gelijk zijn aan of overeenstemmen met het betrokken merk en dat gebruik op de vrijhoudingsbehoefte baseren, het van belang is of die tekens door het in aanmerking komende publiek al dan niet als versiering worden gezien, of zij al dan niet onderscheidend vermogen missen als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn, en of zij al dan niet een beschrijvend karakter hebben als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.

#### **Inleidende overwegingen**

22 Zoals de advocaat-generaal heeft opgemerkt in de punten 33 en volgende van zijn conclusie, bestaan er overwegingen van algemeen belang, met name verband houdend met de noodzaak van een onvervalste mededinging, waardoor het wenselijk is dat bepaalde tekens ongestoord door alle marktdeelnemers kunnen worden gebruikt.

23 Zoals het Hof reeds heeft overwogen, is deze vrijhoudingsbehoefte de ratio die ten grondslag ligt aan bepaalde in artikel 3 van de richtlijn genoemde gronden voor weigering van de inschrijving (zie onder meer, in die zin, arresten van [4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779](#), punt 25; [8 april 2003, Linde e.a., C-53/01–C-55/01, Jurispr. blz. I-3161, punt 73](#), en [6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I-3793](#), punt 53).

24 Voorts bepaalt artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn dat een merk vervallen kan worden verklaard wanneer het, na de inschrijving ervan, door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van de waar of dienst waarvoor het is ingeschreven. Met deze bepaling heeft de gemeenschapswetgever de belangen van de merkhouder afgewogen tegen de met de beschikbaarheid van tekens verband houdende belangen van zijn concurrenten (zie arrest van [27 april 2006, Levi Strauss, C-145/05, Jurispr. blz. I-3703](#), punt 19).

25 Hoewel aldus blijkt dat de vrijhoudingsbehoefte een belangrijke rol speelt in het kader van de artikelen 3 en 12 van de richtlijn, moet worden vastgesteld dat het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing dit kader te buiten gaat, omdat het de vraag opwerpt of de vrijhoudingsbehoefte een beoordelingscriterium is om, nadat een merk is ingeschreven, de omvang van het uitsluitende recht van de merkhouder af te bakenen. Marca Mode, C&A, H&M en Vendex wensen namelijk geen nietigverklaring in de zin van artikel 3 of een vervallenverklaring in de zin van artikel 12, maar maken met een beroep op de behoefte aan vrijhouding van andere streepmotieven dan dat hetwelk op verzoek van Adidas is ingeschreven, hun recht geldend om die motieven zonder toestemming van Adidas te gebruiken.

26 Beroept een derde zich voor het geldend maken van zijn recht op het gebruik van een ander teken dan hetwelk op verzoek van de merkhouder is ingeschreven, op de vrijhoudingsbehoefte, dan kan de relevantie van dat argument niet worden beoordeeld in het kader van de artikelen 3 en 12 van de richtlijn, maar moet zij worden onderzocht in het licht van artikel 5 van de richtlijn, dat betrekking heeft op de bescherming van het ingeschreven merk tegen het gebruik van tekens door derden, en van artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn, wanneer het betrokken teken binnen de werkingssfeer van deze bepaling valt.

#### **Uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn**

27 Door de houder van een merk het recht te verlenen, iedere derde het gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken te verbieden in geval van gevaar voor verwarring, en door aan te geven welk bepaald gebruik van dit teken kan worden verboden, beoogt artikel 5 van de richtlijn de merkhouder te beschermen tegen het gebruik van tekens die inbreuk kunnen maken op dit merk (zie in die zin arrest Levi Strauss, reeds aangehaald, punt 14).

28 Het gevaar voor verwarring vormt de specifieke grondslag voor de door het ingeschreven merk verleende bescherming, met name tegen het gebruik door derden van tekens die niet gelijk zijn. Het Hof heeft dit omschreven als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (zie [arresten van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819](#), punt 17, en [6 oktober 2005, Medion, C-120/04, Jurispr. blz. I-8551](#), punten 24 en 26).

29 Volgens de tiende overweging van de considerans van de richtlijn hangt het bestaan van een dergelijk gevaar „van vele factoren af[...] en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten”. Het gevaar voor verwarring dient dus globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie arresten van [11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191](#), punt 22, en [22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861](#), punt 40, en [arrest Medion](#), reeds aangehaald, punt 27).

30 Dat er voor de marktdeelnemers een behoefte aan vrijhouding van het teken bestaat, kan niet een dergelijke relevante omstandigheid zijn. Zoals blijkt uit de tekst van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn en uit bovenvermelde rechtspraak, moet het antwoord op de vraag of er sprake is van een verwarringsgevaar namelijk worden gebaseerd op de perceptie door het publiek van de waren waarop het merk van de merkhouder betrekking heeft en van de waren waarop het door de derde gebruikte teken betrekking heeft.

31 Voorts kan van tekens die in beginsel moeten worden vrijgehouden voor alle marktdeelnemers, misbruik worden gemaakt om bij de consument verwarring te zaaien. Kon de derde zich in een dergelijke context op de vrijhoudingsbehoefte beroepen om ongestoord gebruik te maken van een teken dat evenwel met het merk overeenstemt, zonder dat de houder daarvan zich met een beroep op een gevaar voor verwarring hiertegen kan verzetten, dan zou afbreuk worden gedaan aan de doeltreffende toepassing van de regel van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn.

32 Dit geldt met name voor streepmotieven. Zoals Adidas heeft erkend in het inleidende gedeelte van haar opmerkingen, zijn streepmotieven als zodanig beschikbaar en kunnen zij dus op velerlei manieren door alle marktdeelnemers op sport- en vrijetijdskleding worden aangebracht. Niettemin kan het de concurrenten van Adidas niet worden toegestaan om inbreuk te maken op het op verzoek van laatstgenoemde ingeschreven driestrepenmotief door op de door hen verhandelde sport- en vrijetijdskleding streepmotieven aan te brengen die zodanig overeenstemmen met het op verzoek van Adidas ingeschreven motief dat er bij het publiek verwarring kan ontstaan.

33 Het staat aan de nationale rechter om na te gaan of er sprake is van een dergelijk verwarringsgevaar. Met het oog hierop is het nuttig de vraag van de verwijzende rechter te onderzoeken of het van belang is na te gaan of het publiek het door de derde gebruikte teken opvat als louter versiering van de betrokken waar.

34 In dit verband moet worden opgemerkt dat de perceptie door het publiek van een teken als versiering niet in de weg kan staan aan de door artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn verleende bescherming, wanneer dat teken, niettegenstaande het decoratieve karakter ervan, zodanig overeenstemt met het ingeschreven merk dat het betrokken publiek kan menen dat de waren van de

zelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

35 In casu moet dus worden nagegaan of de gemiddelde consument bij het zien van sport- en vrijetijdskleding die is voorzien van streepmotieven die op dezelfde plaatsen zijn aangebracht en dezelfde kenmerken vertonen als het op verzoek van Adidas ingeschreven streepmotief, met het enige verschil dat zij uit twee en niet uit drie strepen bestaan, zich kan vergissen over de herkomst van die waar door te menen dat die wordt verhandeld door Adidas AG, Adidas Benelux BV of een daarmee economisch verbonden onderneming.

36 Zoals blijkt uit de tiende overweging van de considerans van de richtlijn speelt daarbij niet uitsluitend de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken een rol, maar ook het gemak waarmee het teken kan worden geassocieerd met het merk, met name gelet op de bekendheid daarvan op de markt. Hoe bekender het merk, hoe groter namelijk het aantal marktdeelnemers dat overeenstemmende tekens zal willen gebruiken. De aanwezigheid op de markt van een grote hoeveelheid met overeenstemmende tekens voorziene waren zou inbreuk kunnen maken op het merk voor zover daardoor het onderscheidend vermogen van het merk kan worden aangetast en de wezenlijke functie daarvan, namelijk de consumenten de herkomst van de betrokken waren te garanderen, in gevaar kan worden gebracht.

#### Uitlegging van artikel 5, lid 2, van de richtlijn

37 Tussen partijen in het hoofdgeding is onbetwist dat het op verzoek van Adidas ingeschreven driestrepenmotief een bekend merk is. Bovendien staat vast dat de in Nederland toepasselijke wettelijke regeling de regel van artikel 5, lid 2, van de richtlijn behelst. Overigens heeft het Hof gepreciseerd dat artikel 5, lid 2, van de richtlijn eveneens van toepassing is met betrekking tot waren en diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven (zie in die zin arresten van [9 januari 2003, Davidoff, C-292/00, Jurispr. blz. I-389](#), punt 30, en [23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux, C-408/01, Jurispr. blz. I-12537](#), punten 18-22).

38 Het op verzoek van Adidas ingeschreven driestrepenmotief geniet dus zowel de bescherming van artikel 5, lid 1, als de ruimere bescherming van artikel 5, lid 2, van de richtlijn (zie, mutatis mutandis, [arrest Davidoff](#), reeds aangehaald, punten 18 en 19).

39 Derhalve moet het verzoek om een prejudiciële beslissing ook worden beantwoord uit het oogpunt van laatstbedoelde bepaling, die specifiek betrekking heeft op de bescherming van bekende merken.

40 Artikel 5, lid 2, van de richtlijn biedt bekende merken bescherming zonder dat het bestaan van een verwarringsgevaar is vereist. Deze bepaling geldt immers voor situaties waarin de specifieke grondslag voor de bescherming bestaat in een gebruik van het betwiste teken zonder geldige reden, waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (reeds aangehaalde arresten [Marca](#)

**Mode, punt 36**, alsmede **Adidas-Salomon en Adidas Benelux**, punt 27).

41 De inbreuken bedoeld in artikel 5, lid 2, van de richtlijn, wanneer zij zich voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt, ook al verwacht het deze niet. Niet vereist is dus dat tussen het bekende merk en het door de derde gebruikte teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring kan ontstaan. Het volstaat dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt (zie arrest **Adidas-Salomon en Adidas Benelux**, reeds aangehaald, punten 29 en 31).

42 Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden (arrest **Adidas-Salomon en Adidas Benelux**, reeds aangehaald, punt 30).

43 Vastgesteld moet worden dat de vrijhoudingsbehoefte losstaat zowel van de beoordeling van de mate van overeenstemming tussen het bekende merk en het door de derde gebruikte teken als van het verband dat het betrokken publiek tussen dat merk en dat teken zou kunnen leggen. Die behoefte kan dus geen relevante factor zijn om na te gaan of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

**Uitlegging van artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn**

44 Artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn bepaalt dat de houder van een merk derden niet mag verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

45 Door aldus de gevolgen van het uitsluitende recht van de merkhouder te beperken, beoogt artikel 6 van de richtlijn de fundamentele belangen van de bescherming van de rechten van het merk en die van het vrij verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten op de gemeenschappelijke markt met elkaar in overeenstemming te brengen, en wel zó dat het merkrecht zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging kan vervullen, dat het EG-Verdrag wil vestigen en handhaven (zie **arrest van 17 maart 2005, Gillette Company en Gillette Group Finland, C-228/03, Jurispr. blz. I-2337**, punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

46 Meer bepaald wil artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn voor alle marktdeelnemers de mogelijkheid waarborgen om beschrijvende aanduidingen te gebruiken. Deze bepaling vormt dus, zoals de advocaat-generaal heeft opgemerkt in de punten 75 en 78 van zijn conclusie, een uitdrukking van de vrijhoudingsbehoefte.

47 De vrijhoudingsbehoefte kan evenwel hoe dan ook geen autonome beperking vormen van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen, naast die welke uitdrukkelijk zijn voorzien in artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn. In dit verband moet erop worden gewezen dat een derde zich alleen op de in artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn neergelegde beperkingen van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen kan beroepen en zich in die context alleen op de aan die bepaling ten grondslag liggende vrijhoudingsbehoefte kan baseren, wanneer de door hem gebruikte aanduiding, zoals die bepaling vereist, verband houdt met een van de kenmerken van de door deze derde verhandelde waar of verrichte dienst (zie in die zin **arrest Windsurfing Chiemesse**, reeds aangehaald, punt 28, en **arrest van 25 januari 2007, Adam Opel, C-48/05, Jurispr. blz. I-1017**, punten 42-44).

48 In casu blijkt uit de verwijzingsbeslissing en de door de concurrenten van Adidas bij het Hof ingediende opmerkingen dat laatstgenoemde zich ter rechtvaardiging van het gebruik van de litigieuze tweestrepnietmotieven op het zuiver decoratieve karakter daarvan baseren. Bijgevolg beogen deze concurrenten met het aanbrengen van streepmotieven op kleding niet een aanduiding inzake een van de kenmerken van deze waren te geven.

49 Gelet op een en ander, moet op de prejudiciële vragen worden geantwoord dat de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat bij de bepaling van de omvang van het uitsluitende recht van de houder van een merk geen rekening kan worden gehouden met de vrijhoudingsbehoefte, behoudens voor zover de in artikel 6, lid 1, sub b, van die richtlijn omschreven beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen van toepassing is.

**Kosten**

50 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:

*De Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat bij de bepaling van de omvang van het uitsluitende recht van de houder van een merk geen rekening kan worden gehouden met de vrijhoudingsbehoefte, behoudens voor zover de in artikel 6, lid 1, sub b, van die richtlijn omschreven beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen van toepassing is.*

---

**Conclusie A.-G. D. Ruiz-Jarabo Colomer**

van 16 januari 2008 1(1)

Zaak C-102/07

Adidas AG en

Adidas Benelux BV

tegen

Marca Mode CV,  
C&A Nederland,  
H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV en  
Vendex KBB Nederland BV

(Verzoek van de Hoge Raad der Nederlanden om een prejudiciële beslissing)

„Merk – Onderscheidend vermogen van merk of tekens die als versiering op waren worden gebruikt – Vrijhoudingsbehoefte”

### **I – Inleiding**

1. De bekende onderneming in sportartikelen Adidas en haar Nederlandse dochteronderneming twisten opnieuw(2) met andere ondernemingen over het gebruik van bepaalde tekens die overeenstemmen met hun bekende driestrepenmerk; zij verwijten hun daarbij schending van hun industriële-eigendomsrechten op dit teken.

2. Deze keer beroept Adidas zich op haar teken tegenover andere verkopers van sportkleding die twee strepen in een contrasterende kleur willen gebruiken om de naden van hun kledingstukken te verbergen en te verstevigen. Tegen deze achtergrond stelt de Hoge Raad de vraag of bij de afbakening van de rechten van de merkhouder rekening moet worden gehouden met de vrijhoudingsbehoefte.

3. Aan dit geding ligt in wezen de strijd ten grondslag om vaste voet te krijgen op een markt waar zware concurrentie heerst omwille van de grote winsten die ondernemingen daar hopen te behalen. Hierdoor valt te verklaren dat een banaliteit in de ogen van een leek, namelijk de strijd om zich twee of drie naast elkaar lopende en op een bepaalde wijze gekleurde strepen toe te eigenen, dramatische trekjes krijgt, wanneer het daarbij om sportkleding gaat.

4. In de wereld van de topsport geldt de triomf van de vedetten als de beste publiciteit voor de fabrikanten van sportshirts en -schoenen die hen sponsoren en daarvoor duidelijk veel geld betalen; er zijn evenwel ook atleten geweest die – zelfs op de lange afstand – blootsvoets naar de overwinning liepen, zoals de Ethiopier Abebe Bikila.(3)

### **II – Rechtskader**

5. Om te beginnen wijs ik erop dat, gelet op de vergelijkbare inhoud van richtlijn 89/104/EEG(4) (hierna: „richtlijn”) en verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk (hierna: „verordening”)(5), mijns inziens moet worden ingegaan op enkele arresten van het Hof inzake voorschriften van de verordening die dienstig zijn voor de uitlegging van de richtlijn.(6)

6. Ingevolge artikel 2 van de richtlijn, getiteld „Tekens die een gemeenschapsmerk kunnen vormen”, kunnen alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden, worden ingeschreven.

7. In lid 1 van artikel 3, met de titel „Gronden voor weigering of nietigheid”, worden limitatief de volgende gevallen genoemd:

„1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

- a) tekens die geen merk kunnen vormen;
- b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;
- c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
- d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
- e) tekens die uitsluitend bestaan uit:

– de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of

– de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of

– de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;

[...]”

8. Artikel 3, lid 3, regelt het verkrijgen van onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik dat van het teken is gemaakt, in de volgende bewoordingen:

„Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, sub b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvraag om inschrijving of na de inschrijving.”

9. Onder de titel „Rechten verbonden aan het merk”, stelt artikel 5 van de richtlijn de bevoegdheden van de houder van het industriële-eigendomsrecht vast; de leden 1 en 2 ervan luiden in het bijzonder:

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

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

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

10. Artikel 6 van de richtlijn betreft daarentegen de „beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”; lid 1 ervan, dat in het kader van deze prejudiciële verwijzing relevant is, bepaalt:

„1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:

- a) van diens naam en adres;
- b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
- c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerdere gebruiken in nijverheid en handel.”

### III – Feiten en prejudiciële vragen

11. Adidas AG is op basis van zeven internationale en Beneluxinschrijvingen houder in de Benelux van een aantal beeldmerken, telkens gevormd door 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 zijnaden van een kledingstuk, uitgevoerd in een met de basiskleur van het kledingstuk contrasterende kleur. De merken zijn ingeschreven voor sport- en vrijetijdskleding.

12. De Duitse onderneming, die haar dochteronderneming Adidas BV (hierna tezamen: „Adidas”) een exclusieve licentie had verleend voor de distributie van haar waren in de Benelux twist over haar rechten met Marca Mode, C&A, H&M en Vendex, alle ondernemingen uit de textielsector (hierna tezamen: „vier verwerende ondernemingen”), die ook vestigingen in Nederland hebben.

13. In 1986 stelde Adidas vast dat Marca Mode en C&A sport- en vrijetijdskleding waren gaan verkopen die voorzien was van twee parallel lopende verticale strepen waarvan de kleur contrasteerde met de basiskleur van de kleding (zwart/wit).

14. Tussen partijen zijn voorafgaand aan het geschil ongetwijfeld onderhandelingen gevoerd, daar uit de verwijzingsbeslissing volgt dat Marca Mode en C&A, alvorens in een rechtsstrijd verwickeld te geraken, niet bereid waren gebleken om af te zien van het gebruik van twee verticale, parallelle strepen in een duidelijk verschillende kleur.

15. In een kort geding tegen H&M en een bodemprocedure tegen Marca Mode en C&A, beide ingeleid bij de Rechtbank Breda (hierna: „Rechtbank”), vorderde eiseres in cassatie met een beroep op schending van haar industriële-eigendomsrechten een verbod op het gebruik van een teken bestaande uit het driestrepen-beeldmerk of enig ander teken dat overeenstemt met het beeldmerk van Adidas, zoals de hiervóór beschreven dubbele streep die door de vier verwerende ondernemingen werd gebruikt.

16. H&M, Marca Mode, C&A en Vendex verzetten zich daartegen. De vier verwerende ondernemingen

verzochten de Rechtbank, eerst in reconventie en daarna in een zelfstandig geding, te verklaren dat zij gerechtigd waren om twee strepen als versiering op sport- en vrijetijdskleding te gebruiken.

17. Zowel de rechter in kort geding als de Rechtbank, die kennisnam van de hoofdgedingen, oordeelden respectievelijk bij beschikking van 2 oktober 1997 en bij tussenvonnis van 13 oktober 1998 dat er in bepaalde opzichten inbreuk werd gemaakt op de merkrechten van Adidas.

18. De vier verwerende ondernemingen stelden vervolgens tegen elk van de uitspraken hoger beroep in bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (hierna: „Gerechtshof”), dat ambtshalve voeging van alle procedures beval.

19. Bij arrest van 29 maart 2005 wees het Gerechtshof de vorderingen van Adidas, de vorderingen in reconventie van Marca Mode en C&A, alsmede de bij afzonderlijk geding ingestelde vorderingen van de vier verwerende ondernemingen af, en verklaarde het de beschikking van 2 oktober 1997 nietig.

20. Het Gerechtshof oordeelde dat de handelwijze van de vier verwerende ondernemingen geen inbreuk vormde op de door Adidas aangevoerde merkrechten; het deed evenwel geen uitspraak over het gebruik van de twee strepen, omdat de betrokken vorderingen zó algemeen waren, dat eraan voorbij werd gegaan dat de beschermingsomvang van een merk geen statistisch gegeven is, maar afhangt van bepaalde omstandigheden die naar tijd en plaats veranderlijk zijn, wat voor de beoordeling van de inbreuk van bijzonder belang is.

21. Volgens het Gerechtshof kon het driestrepenmerk niet als een intrinsiek sterk merk worden gezien, omdat het als zodanig weinig onderscheidend vermogen heeft. In 1996 had het teken als gevolg van de reclame-inspanningen van Adidas evenwel onderscheidende kracht verkregen door inburgering, zodat het een ruimere bescherming toekwam. Dit betekende echter niet dat deze bescherming zich kon uitstrekken tot andere streepmotieven, die voor derden beschikbaar moesten blijven, omdat zij algemeen gangbare tekens zijn die zich naar hun aard niet voor monopolisering lenen.

22. Adidas stelde tegen het arrest van het Gerechtshof cassatieberoep in bij de Hoge Raad. Hoewel zij erkende dat het belangrijk is dat bepaalde tekens voor derden beschikbaar blijven, waarmee overeenkomstig de rechtspraak van het Hof bij het onderzoek van de absolute weigeringsgronden van artikel 3 van richtlijn 89/104 rekening moet worden gehouden, verzette zij zich tegen een nieuw debat over de betekenis van de vrijhoudingsbehoefte ter vaststelling van de bescherming die een merk toekomt wanneer het teken niet onder een van de weigeringsgronden van dat artikel 3 valt.

23. In het kader van het cassatieberoep acht de Hoge Raad bewezen dat het driestrepenmerk van Adidas door verregaande inburgering groot onderscheidend vermogen heeft verkregen; hij heeft evenwel twijfels over de omvang van de bescherming die moet worden toegekend aan een merk bestaande uit een teken zonder

intrinsiek onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104, dat onderscheidend vermogen heeft verkregen door inburgering en daarna is ingeschreven; in het bijzonder wenst de Hoge Raad te vernemen of rekening moet 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 (Freihaltebedürfnis).

24. Daarop heeft de Hoge Raad de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„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 artikel 3, lid 1, sub 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 artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn, dan wel een aanduiding behelst als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn?”

#### **IV – Procesverloop voor het Hof**

25. De verwijzingsbeslissing is op 21 februari 2007 bij de griffie van het Hof ingekomen. Marca Mode, H&M, Adidas, de Italiaanse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk alsmede de Commissie van de Europese Gemeenschappen hebben binnen de termijn van artikel 23 van het Statuut van het Hof opmerkingen ingediend.

26. De vertegenwoordigers van Adidas, Marca Mode en H&M, alsmede de gemachtigden van de Italiaanse regering, die van de regering van het Verenigd Koninkrijk en die van de Commissie zijn ter terechtzitting van 6 december 2007 verschenen om hun stellingen mondeling uiteen te zetten.

#### **V – Analyse van de prejudiciële vragen**

##### **A – Probleemstelling**

27. De verwijzende rechter wenst te vernemen in hoeverre de merken bescherming toekomt; om deze vraag te beantwoorden moeten de grenzen aan de uitoefening van de krachtens de artikelen 5 en 6 van de richtlijn aan deze industriële-eigendomstitel verbonden rechten worden onderzocht.

28. Het bestreden teken heeft volgens de verwijzingsbeslissing onderscheidend vermogen verkregen door het gebruik dat Adidas ervan heeft gemaakt, zodat

ook de voorschriften inzake tekens die overeenkomstig artikel 3, sub b, c en d, van de richtlijn van inschrijving zijn uitgesloten, moeten worden toegepast.

29. Omdat de Hoge Raad evenwel in het bijzonder de nadruk legt op de vrijhoudingsbehoefte als mogelijk nuttig criterium voor de uitlegging van de aangehaalde voorschriften, komt artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn bijzonder belang toe voor de oplossing van de zaak, daar dit niet alleen de beperking van het merkrecht regelt, maar qua formulering ook bepaalde overeenkomsten vertoont met artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, dat betrekking heeft op beschrijvende merken.

30. In deze context dient de verwijzende rechter erop te worden gewezen dat het noodzakelijk is uit te maken of het teken van Adidas aan de orde in het hoofdgeding onder artikel 3, lid 1, sub b, dan wel onder artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn valt, aangezien de weigeringsgrond, of, in voorkomend geval, de nietigheidsgrond, van lid 1, sub b, anders dan die van lid 1, sub c, niet in aanmerking wordt genomen bij de beperkingen van het merkrecht waarop artikel 6, lid 1, betrekking heeft. Hieruit volgt dat de uitkomst van het geding verschilt naargelang het teken intrinsiek onderscheidend vermogen miste (werkings sfeer van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn) dan wel een van de kenmerkende aspecten van de waar beschreef (artikel 3, lid 1, sub c). Het gaat hierbij evenwel om een feitelijke beoordeling die alleen door de Hoge Raad, of, wanneer deze in cassatie de feiten niet mag beoordelen, de rechter a quo, kan worden verricht.

31. Gelet op het nauwe verband tussen deze vragen, deel ik de mening van de Italiaanse regering dat zij samen moeten worden onderzocht, waarbij de nadruk op de eerste vraag komt te liggen, zodat de Nederlandse Hoge Raad in wezen wenst te vernemen of het algemene belang dat een bepaald teken beschikbaar blijft, een criterium vormt voor de uitlegging van de omvang van de rechten die een merk de houder ervan in een procedure betreffende een inbreuk op deze industriële-eigendomstitel verleent.

32. Ondanks herhaalde verwijzingen naar de vrijhoudingsbehoefte, heeft het Hof(7) deze rechtsfiguur van Duitse oorsprong, voor zover ik weet, nooit tot in bijzonderheden onderzocht, wat voor mij een aanleiding is om een grondiger analyse te maken, die verder gaat dan het geven van een loutere omschrijving ervan, zoals ik in andere conclusies doe.

#### **B – Inleidend: de vrijhoudingsbehoefte**

##### **1. Oorsprong: het Duitse recht**

33. In de conclusie in de zaak KNP(8) refereer ik aan de „in het Duitse rechtssysteem geldende zogenaamde noodzaak tot vrijhouding”, die inhoudt „dat er naast de weigeringsgronden wegens mogelijk gemis aan onderscheidend vermogen nog andere overwegingen van algemeen belang bestaan waardoor het wenselijk is de mogelijkheid van inschrijving van bepaalde tekens te beperken, zodat zij door alle marktdeelnemers ongestoord kunnen worden gebruikt”.(9)

34. Daarmee wijs ik enerzijds op de Duitse oorsprong van de figuur, waarbij ik ook de Duitse term ervoor geef („Freihaltebedürfnis”)(10), en anderzijds op het nauwe verband ervan met het algemeen belang. Voor een beter begrip van dit beginsel van nationaal recht en de betekenis ervan in het gemeenschapsstelsel, lijkt het evenwel nuttig om dieper in te gaan op de evolutie ervan in beide rechtsorden.

35. De zoektocht naar de oorsprong van het Freihaltebedürfnis leidt naar de tijd waarin het Warenzeichengesetz (vroegere Duitse merkenwet; hierna: „WZG”)(11) van kracht was. In de praktijk achtte men § 4, lid 2, punt 1, ervan, te eng geformuleerd, omdat het alleen de inschrijving verbod van tekens die uitsluitend bestonden uit cijfers, letters of woorden die aanduidingen bevatten over soort, periode, plaats van vervaardiging, eigenschappen, bestemming, prijs, hoeveelheid of gewicht van de waar.(12)

36. Om een aantal moeilijkheden te omzeilen, is een rechtspraak ontwikkeld die het aantal tekens dat van inschrijving was uitgesloten uitbreidde tot al die waarvan de individuele toekenning als monopolie in strijd met de belangen van de concurrentie werd geacht(13); deze handelwijze had ook gevolgen voor het onderzoek van de merkaanvragen, daar een afwijzing op grond van de vrijhoudingsbehoefte impliceerde dat het Duitse bureau het onderscheidend vermogen van het gevraagde teken niet moest onderzoeken.(14)

37. De traditionele Duitse leer verbond drie voorwaarden aan de vrijhoudingsbehoefte, die namelijk concreet, actueel en ernstig moest zijn.(15) Dit betekende dat het beginsel alleen gold voor waren of diensten waarvoor om inschrijving was verzocht (concretisering); het mocht niet gaan om een loutere hypothese of een potentieel risico, hoewel rekening kon worden gehouden met een toekomstig gevaar dat op verifieerbare en zekere gegevens was gebaseerd (actueel karakter); er diende een grote mate van ernst en belang mee gepaard te gaan (gewichtigheid).(16)

38. Als gevolg van deze Duitse rechtspraak en administratieve praktijk(17) stond het aan de aanvrager van een merk om het bewijs te leveren, zowel dat het teken onderscheidend vermogen bezat, als dat het niet voor het gebruik van alle concurrenten moest worden vrijgehouden.(18)

39. Kort gezegd was het Freihaltebedürfnis in het Duitse merkrecht een ongeschreven toepassingsvoorwaarde geworden(19), die in de rechtspraak was ontwikkeld en gold naast de bij het WZG opgelegde wettelijke voorwaarden.

40. De wetswijziging die in 1995 met de inwerkingtreding op 1 januari 1995 van de nieuwe Duitse merkenwet werd doorgevoerd, die naar het voorbeeld van de richtlijn is opgesteld, had gevolgen voor de formulering van § 4, lid 2, WZG; de absolute weigeringsgronden van dit § werden namelijk in § 8 van de nieuwe wet opgenomen.

## 2. Onverenigbaarheid met het gemeenschapsrecht

41. In 1997 legde het Landgericht München I het Hof de prejudiciële vragen in de zaak Windsurfing

Chiemsee(20) voor. Gelet op de wettekst van 1995, hoeft het niet te verbazen dat de Beierse rechter onder andere vragen stelde over de verenigbaarheid van het Freihaltebedürfnis met artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.

42. Zoals bekend, betrof het geding aanduidingen van de plaats van herkomst, wat niets afdoet aan de draagwijdte en de stelligheid van de vaststelling van het Hof dat „de toepassing van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn niet afhangt van het bestaan van een concrete, actuele of ernstige behoefte om de benaming vrij te houden [...] in de zin van de Duitse rechtspraak”(21) – vaststelling die in de Duitse rechtsleer niet onopgemerkt is voorbijgegaan.(22)

43. Het Hof heeft de theorie van het Freihaltebedürfnis evenwel niet zonder meer afgewezen, maar een verband erkend tussen deze vrijhoudingsbehoefte en het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan de bepaling waarvan de rechter te München uitlegging wenste.(23) Hierin vindt het standpunt steun dat uitsluiting van inschrijving van beschrijvende tekens of aanduidingen in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, de idee reflecteert dat monopolisering daarvan moet worden belet om geen inbreuk te maken op de rechtmatige aanspraak van de samenleving om die tekens en aanduidingen onbelemmerd te gebruiken.(24)

44. Sindsdien is in de communautaire rechtspraak herhaaldelijk de aandacht gevestigd op de noodzaak om het aan het algemeen belang inherente vrijhoudingsbeginsel toe te passen, en gewezen op het doel van genoemde bepaling, namelijk verzekeren, bij het nemen van een besluit over een inschrijvingsaanvraag, dat een teken of een aanduiding vrij kan blijven worden gebruikt(25); dit standpunt is ook tot artikel 3, lid 1, sub b en e, uitgebreid.(26)

45. Hier moet het onderzoek van de vrijhoudingsbehoefte worden beëindigd, want het is zinloos zich op minder belangrijke aspecten te concentreren die niets aan het onderzoek van de prejudiciële vraag van de Hoge Raad toevoegen en het begrip van deze conclusie kunnen bemoeilijken. Nu moet aan de hand van de voorgaande uiteenzetting over deze rechtsfiguur nader worden ingegaan op artikel 6 van de richtlijn, en worden uitgemaakt in hoeverre deze pretoriaanse figuur als onderdeel van het algemeen belang in dit artikel is vervat.

### C – Uitlegging van artikel 6, lid 1, van de richtlijn

46. Alvorens met het onderzoek van deze bepaling te beginnen, dien ik erop te wijzen dat de opvatting dat, om het hoofdgeding te beslechten, de analyse van de prejudiciële vragen tot de uitlegging van artikel 5 van de richtlijn moet worden beperkt, zoals eiseressen in cassatie en de regering van het Verenigd Koninkrijk in hun stukken naar voren brengen, mij niet kan overtuigen.

47. Uiteraard bestaat er een logisch en systematisch verband tussen de genoemde artikelen 5 en 6 van de richtlijn, waarvan de uitlegging waarschijnlijk van invloed is voor de uitkomst van het geding, maar artikel 6, lid 1, mag niet uit het oog worden verloren wanneer het er juist om gaat de grenzen van het ius prohibendi

van de merkhouder in overeenstemming met het opschrift van dit artikel(27) vast te stellen. Ook de omvangrijke rechtspraak over artikel 5 van de richtlijn zou ontoereikend blijken om een bruikbaar antwoord te verstrekken aan de verwijzende rechter, die zich op artikel 6 van deze communautaire wettekst beroept zonder het te vermelden.

48. Artikel 5 van de richtlijn omschrijft de rechten van de merkhouder nader. Twee argumenten pleiten ervoor om de toepassing van de vrijhoudingsbehoefte op dit gebied uit te sluiten: in de eerste plaats houdt de oorsprong van het Freihaltebedürfnis duidelijk verband met de inschrijving van tekens en niet met de omvang van de rechten van de houder van het teken; in de tweede plaats worden, ingevolge de structuur van de richtlijn, de grenzen van dit eigendomsrecht uitdrukkelijk in artikel 6 vastgelegd, zodat in strijd met de rechtszekerheid en de geest van de communautaire norm een bijkomende, ongeschreven voorwaarde zou worden opgelegd, wanneer zou worden erkend dat artikel 5 aan de hand van het Duitse beginsel kan worden uitgelegd.

49. Voorts nopen de voor de hand liggende gelijknissen en de genoemde verschillen tussen artikel 3, lid 1, en artikel 6, lid 1, van de richtlijn ertoe beide bepalingen te onderzoeken, maar zonder nader in te gaan op artikel 6, lid 1, sub a, daar dit irrelevant is voor het onderzoek ten gronde van de prejudiciële vragen en in de recente rechtspraak van het Hof uitvoerig is besproken.(28)

### **1. Uitsluiting van tekens zonder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn**

50. De vergelijking van deze bepaling met artikel 6, lid 1, brengt duidelijke verschillen aan het licht, die toe te schrijven zijn aan het feit dat artikel 6 de negatieve vormt van het „verbod van gebruik” van het merk door derden, en geen betrekking heeft op de oppositie tegen inschrijving van een overeenstemmend merk.

51. Overeenkomstig artikel 6, lid 1, kan de houder van het industriële-eigendomsrecht het gebruik van onder meer de volgende tekens niet verbieden: namen (sub a), beschrijvende tekens (sub b) en het merk, wanneer het gebruik daarvan nodig is ter aanduiding van de bestemming (sub c), voor zover „er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel”.

52. Er wordt niet gerefereerd aan merken zonder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b. Uit het feit dat artikel 3, lid 3, de inschrijving van dit soort tekens mogelijk maakt, kan worden afgeleid dat in dergelijke gevallen als gevolg van het door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen het aanvankelijke gemis aan onderscheidend vermogen de merkhouder niet kan worden tegengeworpen en dat de wetgever de inspanning van de merkhouder om deze hindernis te omzeilen, beloont door hem toe te staan zich tegen het gebruik van het teken door concurrenten te verzetten.

53. De reden voor het ontbreken van die verwijzing is te vinden in de stelling die ik – zij het in het kader

van de verordening – reeds lang verdedig(29), namelijk dat de overwegingen van algemeen belang die de inschrijving van bepaalde tekens beogen te beperken, opdat zij voor alle marktdeelnemers volledig vrij beschikbaar blijven (vrijhoudingsbehoefte), in het kader van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening (artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn) niet in aanmerking kunnen worden genomen.

54. Deze stelling gaat ervan uit dat de in deze bepalingen neergelegde absolute weigeringsgrond tot doel heeft om tekens zonder concreet onderscheidend vermogen, dat wil zeggen tekens die een redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument niet als betrouwbare aanduidingen van de commerciële herkomst kan herkennen, van inschrijving uit te sluiten, aangezien, zoals terecht is aangevoerd, generieke tekens de tegenpool van de merken vormen.(30)

55. Artikel 7, lid 1, sub c, d, en e, van de verordening (artikel 3, lid 1, sub c, d, en e, van de richtlijn) ziet toe op het algemeen belang door te beletten dat sommige marktdeelnemers zich uit esthetisch en technisch oogpunt nuttige tekens toe-eigenen, of tekens die de waar zelf, de werkelijke dan wel vermoedelijke eigenschappen en andere kenmerken ervan, zoals de plaats van herkomst, kunnen beschrijven, of tekens die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.

56. Mijns inziens is het echter niet zinvol deze bescherming uit te breiden tot tekens die, zonder beschrijvend te zijn, om andere redenen specifiek onderscheidend vermogen missen. Het algemeen belang zou niet gediend zijn door vrijhouding van tekens die niet geschikt zijn om de commerciële herkomst van de erdoor aangeduide waren of diensten te onderscheiden. Wanneer een marktdeelnemer dus zijn deel heeft bereikt, namelijk van een onbeduidend teken door het gebruik ervan of door het voeren van reclame een merk heeft gemaakt dat door het publiek wordt herkend, moet hij krachtens het industriële-eigendomsrecht ervoor worden beloond dat hij het gemis aan onderscheidend vermogen van zijn teken ongedaan heeft weten te maken, en het geschikt heeft gemaakt om informatie te verstrekken over de commerciële herkomst van de waren of diensten. De overgang van nietszeggend teken naar immateriële-eigendomstitel geschiedt door middel van artikel 3, lid 3, van de richtlijn.

57. Al wat ik tot nog toe heb uiteengezet zou de Hoge Raad van pas kunnen komen indien hij, gelet op de in punt 30 van deze conclusie genoemde te maken feitelijke keuze, oordeelde dat de drie strepen van Adidas geen intrinsiek onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn hadden. Voor het geval dat de Hoge Raad daarentegen oordeelt dat het betrokken merk de eigenschappen van de waar aanduidt, moet ik nader ingaan op artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn.

### **2. Strekking van artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn**

58. Met het oog op de uitlegging van deze bepaling, geef ik een beknopt overzicht van de uitspraken van het Hof die daarop betrekking hebben.

**a) Onderzoek van de rechtspraak van het Hof**

59. In het arrest BMW(31) heeft het Hof de ratio legis van deze bepaling onderzocht, die volgens hem beoogt de bescherming van de merkrechten in overeenstemming te brengen met het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten in de gemeenschappelijke markt, en wel zó dat het merkrecht een essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging vormt, dat het Verdrag wil vestigen en handhaven.(32)

60. Volgens het Hof dient de uitoefening van de aan de houder van de industriële-eigendomstitel verleende rechten te worden afgestemd op de doelstelling van het Verdrag om een correcte en eerlijke mededinging tussen de marktdeelnemers tot stand te brengen.

61. In de reeds aangehaalde zaak Windsurfing Chiemsee verzocht de verwijzende rechter het Hof eigenlijk niet om uitlegging van artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn, maar wenste hij te vernemen of deze bepaling eventueel van invloed was op de uitlegging van artikel 3 daarvan. Volgens het Hof was dit niet het geval; het heeft evenwel de werkingssfeer van eerstgenoemde bepaling uiteengezet, en daaraan toegevoegd dat artikel 6, lid 1, sub b, derden niet het recht verleent een geografische benaming als merk te gebruiken, maar hun alleen toestaat een dergelijke benaming als beschrijvende aanduiding te gebruiken, dat wil zeggen als aanduiding van de plaats van herkomst, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.(33)

62. Deze uitlegging stelt het gebruik door concurrenten van een ingeschreven beschrijvend teken afhankelijk van de dubbele voorwaarde dat dit teken niet als merk wordt gebruikt en dat de eerlijke handelsgebruiken in acht worden genomen.(34)

63. Wat de wijze van toepassing van artikel 6, lid 1, sub b, betreft, werd in het arrest Gerolsteiner Brunnen een en ander verduidelijkt. Het Hof heeft vastgesteld dat deze bepaling geen onderscheid maakt tussen de mogelijke vormen van gebruik van de erin genoemde aanduidingen, en vervolgens met betrekking tot de werking ervan verklaard dat het, om binnen de werkingssfeer van dit artikel te vallen, volstaat dat een dergelijke aanduiding betrekking heeft op één van de kenmerken die erin zijn opgesomd, zoals de plaats van herkomst.(35) Of een dergelijke aanduiding onder dit artikel valt, is een feitenkwestie die moet worden beoordeeld door de nationale rechter, die moet overgaan tot een algemene beoordeling van alle relevante omstandigheden.(36)

64. Voorts mag niet uit het oog worden verloren dat de handelwijze van derden wordt getoetst aan de voorwaarde van een „eerlijk gebruik”, die volgens vaste rechtspraak(37) een loyaliteitsverplichting tegenover de rechtmatige belangen van de merkhouder tot uitdrukking brengt, in het bijzonder de verplichting om de goede naam van het teken niet te schaden of er geen kleinerende uitlatingen over te doen.(38)

65. Geen van deze uitspraken zegt iets over het verband tussen artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn en de vrijhoudingsbehoefte. Dit wordt gedeeltelijk goedge maakt door twee arresten, waarvan het ene betrekking heeft op het gemeenschapsmerk, en het andere op de discussie over de inschrijving van kleuren als zodanig.

66. In de eerste van deze zaken(39) linkt advocaat-generaal Jacobs de vrijhoudingsbehoefte aan de werkingssfeer van artikel 12 van de verordening (alter ego van artikel 6 van de richtlijn).(40) In het arrest „Baby-Dry” heeft het Hof de conclusie op de wezenlijke punten gevolgd(41), en heeft het uit de combinatie van de artikelen 7 en 12 van de verordening (artikelen 3 en 6 van de richtlijn) afgeleid dat het verbod om zuiver beschrijvende tekens of aanduidingen als merk in te schrijven tot doel heeft te beletten dat als merk tekens of aanduidingen worden ingeschreven die, wegens hun overeenkomst met de gebruikelijke wijze van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de eigenschappen daarvan, niet de functie kunnen vervullen van identificatie van de onderneming die ze op de markt brengt, en het onderscheidend vermogen missen die voor het vervullen van deze functie vereist is.(42)

67. In de tweede van deze zaken, het arrest Libertel, werd voorzichtig ingegaan op het Freihaltebedürfnis. Na op het gebied van het communautaire merkenrecht het bestaan te hebben erkend „van een algemeen belang, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers”, heeft het Hof een argument van de Commissie afgewezen waarmee zij, waarschijnlijk geleid door de in het vorige punt aangehaalde conclusie, betoogde dat de gedachte dat sommige tekens beschikbaar moeten blijven, tot uitdrukking is gebracht in artikel 6 van de richtlijn.(43)

68. Het Hof zag in deze gedachte een gevaarlijk pleidooi om de toetsing aan de absolute weigeringsgronden van artikel 3 van de richtlijn bij het onderzoek van de inschrijvingsaanvraag tot een minimum te beperken, waarbij eventuele vergissingen ongedaan worden gemaakt doordat de uitoefening van de aan een merk verbonden rechten krachtens de vrijhoudingsbehoefte van het genoemde artikel 6 wordt beperkt. Volgens het Hof betekent dit voorstel dat de toetsing aan die weigeringsgronden wordt onttrokken aan de voor inschrijving bevoegde autoriteiten en in handen gelegd van de rechterlijke instanties; deze benadering achtte het Hof onverenigbaar met het stelsel van de richtlijn, dat gebaseerd is op een controle vooraf en niet op een controle achteraf.(44)

69. Samenvattend moet worden vastgesteld dat het Hof geen uitspraak heeft gedaan over de vrijhoudingsbehoefte als uitleggingscriterium voor artikel 6 van de richtlijn, aangezien het in de hiervóór geresumeerd weergegeven punten alleen een argument van de Commissie heeft afgewezen op grond waarvan deze ervoor pleitte om deze rechtsfiguur van Duitse oorsprong uitsluitend binnen het bestek van deze bepaling te gebruiken, maar geen oordeel heeft geveld over het gebruik ervan als richtsnoer voor de beperking van de rechten van de merkhouder.

70. Derhalve moet voor dit probleem nog een juridische oplossing worden gevonden.

**b) Voorgestelde these**

71. Ik heb reeds gewezen op de overeenkomsten tussen de artikelen 3, lid 1, en 6, lid 1, van de richtlijn; ik heb ook de aandacht gevestigd op de stelselmatige discrepantie tussen beide, daar het eerste de inschrijving regelt, terwijl het tweede de uitoefening van het ius prohibendi van de houder van een teken beperkt.

72. Men kan evenwel niet voorbij aan de buitengewone gelijkens tussen de bewoordingen van het bepaalde sub c respectievelijk sub b in de beide voorschriften. Met uitzondering van de uitdrukking „uitsluitend bestaan uit” in artikel 3, lid 1, sub c, is de formulering identiek.

73. Dit verschil valt te verklaren doordat artikel 3 de inschrijving betreft, waaruit a contrario sensu volgt dat samengestelde tekens kunnen worden ingeschreven die onder meer beschrijvende aanduidingen in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, bevatten; deze bijzonderheid verliest daarentegen haar betekenis, wanneer de merkhouder zijn rechten overeenkomstig artikel 6 uitoefent, dat alleen tot doel heeft te verzekeren dat een teken dat onder één van de gevallen van lid 1, sub c, valt, voor iedereen beschikbaar blijft. Wat de andere bestanddelen van een samengesteld merk betreft, geldt onverkort artikel 5 van de richtlijn.

74. Voorts maakt artikel 6, lid 1, sub b, structureel gezien deel uit van een trias binnen de richtlijn, waartoe ook het onderzoek van de gronden voor weigering van inschrijving en dat van de nietigheidsgronden behoren. Bij de beoordeling of een teken onder een van de in artikel 6, lid 1, sub b, genoemde categorieën van aanduidingen valt, wijst bijgevolg niets in de richtlijn erop dat de gevolgen daarvan voor het ingeschreven teken moeten worden afgezwakt in vergelijking met die van de inschrijvingsaanvraag of de nietigheidsgrond overeenkomstig artikel 3, lid 1, sub c.

75. Ik durf zelfs de stelling te verdedigen dat een enge uitlegging van artikel 6 niet eens in aanmerking komt, louter op grond van het argument dat het hierbij gaat om een bepaling die de bij artikel 5 van de richtlijn verleende rechten beperkt. Het uitzonderlijke in dit geval is erin gelegen dat men houder van een teken is dat strikt genomen voor iedereen toegankelijk is. Dat dit teken later is gemonopoliseerd, doordat het een bestanddeel van een samengesteld teken vormt of als gevolg van een vergissing(45), kan niet worden tegenovergesteld aan andere marktdeelnemers die deze beschrijvende aanduidingen vrij willen kunnen gebruiken, noch aan de andere categorie personen die door deze bepaling wordt geraakt, namelijk de consumenten, die transparante en betrouwbare informatie wensen, die hun gewoonlijk juist door deze aanduidingen wordt verstrekt.(46)

76. Het offer dat krachtens artikel 6, lid 1, sub b, van de houder van het industriële-eigendomsrecht wordt gevraagd, verplicht de rechter tot het zoeken van een evenwicht tussen de rechten die artikel 5 van de richtlijn de houder verleent en de tegengestelde rechten van de overige marktdeelnemers en de consumenten, maar

niet tot mechanische toepassing van de regel dat voorschriften tot beperking van rechten eng moeten worden uitgelegd.

77. Afgezien van het feit dat deze zienswijze steun vindt in de rechtsleer(47), strookt zij volledig met de aangehaalde rechtspraak van het Hof over de ratio legis van de bepaling en het doel ervan, namelijk de bescherming van de merkrechten en de fundamentele beginselen van de gemeenschappelijke markt met elkaar in overeenstemming brengen, zodat het merk zijn rol van wezenlijk onderdeel van een stelsel van onvervalste mededinging kan vervullen(48), zonder daarbij uit het oog te verliezen dat concurrenten de aanduiding niet als merk, maar enkel voor beschrijvende doeleinden mogen gebruiken.(49)

78. Al deze argumenten pleiten bijgevolg voor het doen van een beroep, via de vrijhoudingsbehoefte, op het algemeen belang, ook bij het onderzoek van artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn.

79. Deze beoordeling lijkt overigens niet onvereenbaar met de punten 57 en volgende van het arrest Libtel, waarin het Hof, zoals ik reeds heb uiteengezet, geen uitspraak heeft gedaan over de vraag of in het kader van artikel 6 van de richtlijn rekening moet worden gehouden met het Freihaltebedürfnis; het Hof heeft alleen een argument van de Commissie afgewezen, op grond waarvan de draagwijdte van de vrijhoudingsbehoefte tot de werkingssfeer van dit artikel werd beperkt.

80. Samenvattend benadruk ik in mijn voorstel van antwoord op de prejudiciële vragen de noodzaak om een beroep te doen op de vrijhoudingsbehoefte voor het bepalen van de beschermingsomvang van een merk dat wordt gevormd door een teken overeenkomende met één van de in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, genoemde aanduidingen, wanneer dit teken door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen en is ingeschreven; daarentegen kan op de vrijhoudingsbehoefte geen beroep worden gedaan, wanneer het teken geen intrinsiek onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, bezit, maar later onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt.

81. Wat ten slotte de tweede vraag van de Hoge Raad betreft, zij erop gewezen dat de perceptie door het publiek van een teken dat beschikbaar moet blijven alleen in het voorgaande stadium een zeker belang heeft, namelijk om uit te maken of het publiek dat teken in verband kan brengen met één van de aanduidingen van artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn.

82. Zou de gemiddelde consument dat teken een zuiver decoratieve functie toedichten, dan wordt het teken niet geïdentificeerd met de commerciële herkomst van de waren of diensten, zodat het niet geschikt is om zijn fundamentele rol te vervullen en zijn waarde als merk ter discussie komt te staan(50); zou de gemiddelde consument de herkomst van de waren en diensten wél kunnen afleiden, dan geldt het tegendeel.

83. Zodra evenwel is uitgemaakt dat het teken een aanduiding in de zin van artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn vormt, valt niet in te zien dat de perceptie van

de consument invloed kan hebben op de uitlegging van het algemeen belang.

84. Het voorgestelde antwoord op de eerste prejudiciële vraag zou bijgevolg een onderzoek van het betoog van H&M, die zich op het standpunt stelt dat het Freihaltebedürfnis – althans voor tekens die vóór de inwerkingtreding van de richtlijn zijn ingeschreven – toepassing moet vinden, overbodig maken. H&M verwijst daarbij naar de liberale praktijk van inschrijving in de Benelux in de tijd waarin het merkenrecht nog niet was geharmoniseerd; zulks valt echter onder de nietigheid van merken zonder onderscheidend vermogen, en heeft niets van doen met de uitoefening van de bij artikel 5 van de richtlijn verleende rechten en de beperking daarvan krachtens artikel 6, lid 1, sub b. Gelet op het resultaat van mijn onderzoek, hoef ik op deze tweede vraag dus niet nader in te gaan.

#### VI – Conclusie

85. Gelet op het voorgaande, geef ik het Hof in overweging om de vragen van de Hoge Raad te beantwoorden als volgt:

„Bij de bepaling van de beschermingsomvang van een merk dat wordt gevormd door een aanduiding die beantwoordt aan de omschrijving in artikel 3, lid 1, sub c, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, maar door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen en is ingeschreven, moet rekening worden gehouden met het algemene belang, dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die soortgelijke waren of diensten aanbieden.

Wanneer ditzelfde teken daarentegen geen intrinsiek onderscheidend vermogen bezit, maar later onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, moeten de rechten van de merkhouder niet aan de vrijhoudingsbehoefte worden getoetst.”

---

#### Noten

1 – Oorspronkelijke taal: Spaans.

2 – Wat het merkenrecht betreft, was Adidas partij bij de zaken die hebben geleid tot de arresten van 22 juni 2000, *Marca Mode* (C-425/98, Jurispr. blz. I-4861), en 23 oktober 2003, *Adidas-Salomon AG en Adidas Benelux* (C-408/01, Jurispr. blz. I-12537). Wat de communautaire douaneregeling betreft, zie het arrest van 14 oktober 1999, *Adidas* (C-223/98, Jurispr. blz. I-7081).

3 – Zonder schoenen won hij tijdens de Olympische Zomerspelen van 1960 te Rome goud op de marathon; in 1964 behaalde hij te Tokio opnieuw goud, ditmaal met aangepast schoeisel. Onduidelijk is of hij blootsvoets liep om sneller te gaan dan wel om als eerste Afrikaanse kampioen in de geschiedenis van de Moderne Olympische Spelen de aandacht te vestigen op de armoede van zijn continent ([http://de.wikipedia.org/wiki/Abebe\\_Bikila](http://de.wikipedia.org/wiki/Abebe_Bikila)). Nog andere sporthelden evenaarden zijn prestatie en enkele

Ethiopiërs, zoals Haile Gebrselassie, trainen ook vandaag nog blootsvoets (<http://www.elmundo.es/1997/02/24/deportes/24N0150.html>).

4 – Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1).

5 – Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 3288/94 van de Raad van 22 december 1994, ter uitvoering van de in het kader van de Uruguayronde gesloten overeenkomsten (PB L 349, blz. 83), en laatstelijk bij verordening (EG) nr. 422/2004 van de Raad van 19 februari 2004 (PB L 70, blz. 1).

6 – Concreet de artikelen 4, 7, 9 en 12 van de verordening.

7 – Bijvoorbeeld en voornamelijk in de arresten van 4 mei 1999, *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779); 19 september 2002, *DKV* (C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561); 8 april 2003, *Linde e.a.* (C-53/01, C-54/01 en C-55/01, Jurispr. blz. I-3161), en 29 april 2004, *Henkel/BHIM* (C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089).

8 – Conclusie van 31 januari 2002 in de zaak *Koninklijke KPN Nederland* (arrest van 12 februari 2004, C-363/99, Jurispr. blz. I-1619).

9 – Punt 52 van de in de vorige voetnoot aangehaalde conclusie.

10 – De Duitstalige rechtsleer gebruikt zonder onderscheid deze term, bijvoorbeeld *Sosnitzas, O./Fröhlich, S.*, „Freihaltebedürfnis bei mehrdeutigen Zeichen – Unterschiede in der Beurteilung durch EuGH, BGH und BPatG?“, *Markenrecht*, 09/2006, blz. 383 e.v., en de variant daarop, „Freihaltungsbedürfnis“, bijvoorbeeld *Bender, A.*, „Absolute Eintragungshindernisse – Art. 7 GMV“, in *Ekey, F./Klippel, D.*, *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, Ed. C.F. Müller, Heidelberg, 2003, blz. 893.

11 – De wet van 1936 werd in 1968 grondig gewijzigd (*Bekanntmachung* van 2 januari 1968; *BGBI. I*, blz. 1/29), deze versie ging onmiddellijk vooraf aan de nieuwe wet, het *Markenrechtsreformgesetz* van 25 oktober 1994 (*BGBI. I*, blz. 3082).

12 – Ik volg de uiteenzetting van *Ströbele, P.*, „Vom Freihaltungsbedürfnis zum Allgemeininteresse im Markenrecht“, in *Ahrens, H.-J./Bornkamm, J. en Kunz-Hallstein, H.-P.*, *Festschrift für Eike Ullmann*, Ed. juris GmbH, Saarbrücken, 2006, blz. 425 e.v., 426. Die auteur stelt verder dat het Duitse Bundesgerichtshof het beginsel heeft uitgebreid tot § 8, lid 2, punt 2, *WZG*.

13 – Inzake de evolutie van de theorie over het Freihaltebedürfnis, zie *Fezer, K.-H.*, *Markenrecht*, Ed. C.H. Beck, 2e ed., München, 1999, blz. 402.

14 – *Ströbele, P.*, op. cit., blz. 427.

15 – *Eisenführ, G.*, „Artikel 12“, in *Eisenführ, G./Schennen, D.*, *Gemeinschaftsmarkenverordnung – Kommentar*, Ed. Heymanns, Keulen, 2003, blz. 230.

16 – *Fezer, K.-H.*, op. cit., punten 401 e.v., beschrijft al deze aspecten grondig.

- 17 – Ook het Bundespatentgerichtshof nam de door het Bundesgerichtshof ingevoerde regels over.
- 18 – Lobato, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de marcas*, Ed. Thomson – Civitas, 2e ed., Pamplona, 2007, blz. 238.
- 19 – Ströbele, P., op. cit., blz. 429.
- 20 – Aangehaald in voetnoot 7.
- 21 – Punt 35 van het reeds aangehaalde arrest *Windsurfing Chiemsee*.
- 22 – Fezer, K.-H., op. cit., blz. 402, had de geldigheid van de Duitse rechtspraak over het *Freihaltebedürfnis* reeds vóór het arrest *Windsurfing Chiemsee* in twijfel getrokken.
- 23 – Punten 26 en 27 van het arrest *Windsurfing Chiemsee*.
- 24 – Ströbele, P., op. cit., blz. 431.
- 25 – Zie, wat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn betreft, behalve de reeds aangehaalde arresten *Windsurfing Chiemsee* en *Linde*, arresten van 6 mei 2003, *Libertel* (C-104/01, Jurispr. blz. I-3793), punt 52, en 12 februari 2004, *Henkel* (C-218/01, Jurispr. blz. I-1725), punten 40 en 41.
- 26 – Zie, wat artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn betreft, behalve het reeds aangehaalde arrest *Henkel/BHIM*, het arrest van 16 september 2004, *SAT.1/BHIM* (C-329/02, Jurispr. blz. I-8317), punten 26 en 27; voor artikel 3, lid 1, sub e, van dit artikel, naast het reeds aangehaalde arrest *Libertel*, het arrest van 18 juni 2002, *Philips* (C-299/99, Jurispr. blz. I-5475), punt 80.
- 27 – Weergegeven in punt 10 van deze conclusie.
- 28 – Arrest van 11 september 2007, *Céline* (C-17/06, Jurispr. blz. I-0000), punten 29 e.v.
- 29 – De volgende overwegingen komen uit de conclusie die ik op 6 november 2003 heb genomen in de reeds aangehaalde zaak *Henkel/BHIM*, meer bepaald uit de punten 48 en 78-82 daarvan.
- 30 – Fernández-Nóvoa, C., *El sistema comunitario de marcas*, Ed. Montecorvo, Madrid, 1995, blz. 119, verwijst naar de Amerikaanse rechtsleer, waarin de termen „generiek” en „merk” worden beschouwd als elkaar onderling uitsluitende termen.
- 31 – Arrest van 23 februari 1999 (C-63/97, Jurispr. blz. I-905).
- 32 – Punt 62 van het arrest *BMW*, dat zelf verwijst naar het arrest van 17 oktober 1990, *Hag GF*, „*Hag II*” (C-10/89, Jurispr. blz. I-3711), punt 13.
- 33 – Punt 28 van het arrest *Windsurfing Chiemsee*.
- 34 – Deze opvatting is onlangs bevestigd in het arrest van 25 januari 2007, *Adam Opel* (C-48/05, Jurispr. blz. I-1017), punt 43.
- 35 – Arrest van 7 januari 2004 (C-100/02, Jurispr. blz. I-691), punt 19.
- 36 – Arrest *Gerolsteiner Brunnen*, reeds aangehaald, punt 26.
- 37 – Arrest van 17 maart 2005, *Gillette Company en Gillette Group Finland* (C-228/03, Jurispr. blz. I-2337), punt 41 (hierna: „*Gillette*”); zie ook reeds aangehaalde arresten *BMW*, punt 61, en *Gerolsteiner Brunnen*, punt 24.
- 38 – Arrest *Gillette*, punt 44.
- 39 – Arrest van 20 september 2001, *Procter & Gamble/BHIM*, „*Baby Dry*” (C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251).
- 40 – Punten 77 e.v. van zijn conclusie.
- 41 – Wat deze beoordeling betreft, sluit ik mij aan bij *Eisenführ, G.*, op. cit., blz. 230.
- 42 – Punt 37 van het arrest *Baby-Dry*.
- 43 – Punten 57 e.v. van het arrest *Libertel*.
- 44 – Punten 58 en 59 van het arrest *Libertel*.
- 45 – Op goede gronden is erop gewezen dat het grote aantal merkaanvragen, als gevolg van de snelheid waarmee de dossiers moeten worden behandeld, ertoe leidt dat ten onrechte generieke of beschrijvende tekens worden ingeschreven; *Hacker, F.*, „§23”, in *Ströbele, P./Hacker, F., Markengesetz*, Ed. Heymanns, 8e ed., Keulen, 2006, blz. 917.
- 46 – Fernández-Nóvoa, C., refereert op dit gebied terecht aan de consumenten, zij het in een commentaar bij artikel 33 van de Spaanse merkenwet (*Tratado sobre Derecho de marcas*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001, blz. 367).
- 47 – De volgende auteurs hebben – de ene al wat nadrukkelijker dan de andere – een pleidooi gehouden voor de beoordeling van deze begrenzing van de rechten van de merkhouder in overeenstemming met de vrijhoudingsbehoefte: *Eisenführ, G.*, „Artikel 7”, in *Eisenführ, G./Schennen, D.*, op. cit., punten 113 e.v.; en *Fezer, K.-H.*, op. cit., blz. 402.
- 48 – Reeds aangehaalde arresten *BMW*, punt 62, en *Gerolsteiner Brunnen*, punt 16.
- 49 – Arrest *Windsurfing Chiemsee*, punt 28.
- 50 – Arrest *Adidas-Salomon en Adidas Benelux*, reeds aangehaald, punten 39-41.