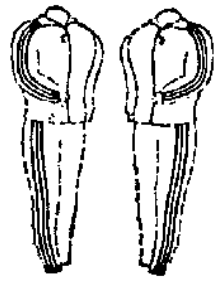


Hoge Raad, 11 december 2009, Adidas v Marca, H&M en Vendex

Benelux merk 0001340



Benelux merk 325509



Int. Reg. 414034



H&M



MERKENRECHT

Vrijhoudingsbehoefte en beschermingsomvang

- [Ten onrechte vrijhoudingsbehoefte betrokken bij bepalen beschermingsomvang merk, nu teken niet gebruik wordt om kenmerk van de waar aan te geven \(art. 6\(1\)\(b\) Richtlijn\)](#)

Uit de [beslissing van het HvJEG](#) volgt dat onjuist is de - in rov. 4.17 van het eindarrest neergelegde - opvatting (a) dat ook bij de beoordeling van de beschermingsomvang van een merk een aan het algemeen belang ontleende - en in art. 3 lid 1 van de Richtlijn, verankerde - behoefte bestaat om voor bepaalde tekens te waarborgen dat die beschikbaar blijven voor algemeen gebruik, en (b) dat het gebruik van dergelijke tekens op die grond niet omwille van de bescherming van een merk waarmee die tekens mogelijk overeenstemmen, aan die beschikbaarheid mag worden onttrokken, en dat zulks ook geldt wanneer het desbetreffende merk zelf van oorsprong een dergelijk teken is dat door inburgering de voor een merk vereiste mate van onderscheidend vermogen heeft gekregen. Dat, naar [het HvJEG](#) besliste, anders geldt, voor zover de gebruiker van een dergelijk teken zich op art. 6 lid 1, aanhef en onder b, Richtlijn beroept, is, naar het HvJEG ook heeft onderkend, voor de onderhavige zaak niet van belang, nu zich dat geval niet voordoet.

Vindplaatsen: LJN: [BK0674](#); IER 2010, nr. 28, p. 227

Hoge Raad, 11 december 2009

(J.B. Fleers, O. de Savornin Lohman, E.J. Numann, A. Hammerstein en J.C. van Oven)

Arrest

in de zaak van:

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

t e g e n

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

[beherend vennoot 1], wonende te [woonplaats],

[beherend vennoot 2], wonende te [woonplaats],

[beherend vennoot 3], wonende te [woonplaats],

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

[beherend vennoot 1], wonende te [woonplaats],

[beherend vennoot 2], wonende te [woonplaats],

[beherend vennoot 4], wonende te [woonplaats],

[beherend vennoot 5], wonende te [woonplaats],

[beherend vennoot 3], wonende te [woonplaats],

VERWEERDERS in cassatie,

advocaat: aanvankelijk mr. H.A. Groen, thans mr. M.W. Scheltema.

3. H&M HENNES & MAURITZ NETHERLANDS B.V., gevestigd te Amsterdam, VERWEERSTER in cassatie, incidenteel eiseres tot cassatie,

advocaat: aanvankelijk mr. W. Taekema, thans mr. R.A.A. Duk.

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

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Adidas c.s. en Marca c.s.

1. Het verloop van het geding

De Hoge Raad verwijst naar zijn [tussenarrest van 16 februari 2007, nr. C05/160HR, LJN AY9707, NJ 2007, 117](#), voor het daaraan voorafgegane verloop van het geding. Bij dat arrest heeft de Hoge Raad het Hof van Justitie voor de Europese Gemeenschappen (hierna: het HvJEG) de volgende vragen van uitleg gesteld:

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

- 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?

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

De door de Hoge Raad bij voormeld arrest gestelde vragen heeft het [HvJEG bij arrest van 10 april 2008, nr. C-102/07, LJN BD9710, IER 2008, 53](#), beantwoord als hierna in 3.1.2 vermeld.

2. Het geding na aanhouding

De zaak is voor partijen nader toegelicht door hun advocaten. De [nadere conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper](#) strekt tot vernietiging van het bestreden eindarrest en tot verwijzing van de zaak op de gebruikelijke voet. Mr. Hoyng heeft bij brief van 29 oktober 2009 namens H&M op die conclusie gereageerd.

3. Verdere beoordeling van de middelen in het principale beroep

3.1.1 De Hoge Raad heeft in zijn [tussenarrest van 16 februari 2007](#) middel I gegrond bevonden, middel IIA onder a en onder b (i) ongegrond. Met betrekking tot de klachten van middel IIA onder b (ii) en (iii) heeft de Hoge Raad vragen van uitleg gesteld aan het HvJEG.

3.1.2 Het [HvJEG heeft in zijn arrest van 10 april 2008, nr. C-102/07, Pb. C 128, blz. 13](#), op de - hiervoor in 1 vermelde - door de Hoge Raad gestelde eerste vraag voor recht verklaard:

"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". En het is derhalve niet toegekomen aan beantwoording van de tweede en derde vraag.

3.2.1 Uit de beslissing van het HvJEG volgt dat onjuist is de - in rov. 4.17 van het eindarrest neergelegde - opvatting (a) dat ook bij de beoordeling van de beschermingsomvang van een merk een aan het algemeen belang ontleende - en in art. 3 lid 1 van de Richtlijn, verankerde - behoefte bestaat om voor bepaalde tekens te waarborgen dat die beschikbaar blijven voor algemeen gebruik, en (b) dat het gebruik van dergelijke tekens op die grond niet omwille van de bescherming van een merk waarmee die tekens mogelijk overeenstemmen, aan die beschikbaarheid mag worden onttrokken, en dat zulks ook geldt wanneer het desbetreffende merk zelf van oorsprong een dergelijk teken is dat door inburgering de voor een merk vereiste mate van onderscheidend vermogen heeft gekregen.

Dat, naar het HvJEG besliste, anders geldt, voor zover de gebruiker van een dergelijk teken zich op art. 6 lid 1, aanhef en onder b, Richtlijn beroept, is, naar het HvJEG ook heeft onderkend, voor de onderhavige zaak niet van belang, nu zich dat geval niet voordoet.

3.2.2 De tegen de hierboven vermelde opvatting gericht klachten van middel IIA onder b (ii) en (iii) zijn dus gegrond. Hetzelfde geldt voor middel IIB, a onder (v). Nu het hof in rov. 4.18 heeft overwogen dat het de verschillende grondslagen van de vordering van Adidas c.s. - te weten, zoals uit het vervolg van het arrest blijkt: art. 13A lid 1, aanhef en onder respectievelijk b, c en d, (oud) BMW (thans art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b, c en d, BVIE) - heeft beoordeeld in het licht van de in 3.2.1 bedoelde, doch onjuist bevonden rechtsopvatting, treft de gegrondheid van middel IIA onder b (ii) en (iii) ook die beoordeling. Na verwijzing komt

aan hetgeen het hof in rov. 4.10-4.13 van het tussenarrest van 8 juni 1999 omtrent de inbreukvraag heeft overwogen geen betekenis meer toe, nu het hof in rov. 4.17-4.25 van zijn eindarrest tot een volledige herbeoordeling van deze vraag is overgegaan. Het beroep tegen dat tussenarrest mist dus doel.

3.3 De hiervoor in 3.2.2 niet vermelde klachten van middel IIB, die zijn gericht tegen de beoordeling van het verwarringsgevaar in rov. 4.20 en 4.21 van het eindarrest, missen feitelijke grondslag, voor zover deze inhouden dat het hof als regel heeft gehanteerd (a) dat de aanwezigheid van één punt van verschil tussen merk en teken gevaar voor verwarring wegneemt en (b) dat zich tussen een twee- en een driestrepennootje geen begripsmatige gelijkenis kan voordoen. Voor het overige behoeven de klachten geen behandeling, nu het hof waarnaar de zaak zal worden verwezen tot een nieuwe beoordeling - zowel ex tunc als ex nunc - van de inbreukvraag zal moeten overgaan.

3.4 Middel IIC is gericht tegen rov. 4.23 en 6.7 van het eindarrest, die betrekking hebben op de inbreukgrond van art. 13A lid 1, aanhef en onder c, (oud) BMW. Voor zover het voortbouwt op middel I of op de hiervoor in 3.2.2 genoemde onderdelen, is het gegrond. Voor het overige heeft ook dit middel geen behandeling om de hiervoor in 3.3. genoemde redenen.

3.5 Middel III keert zich tegen rov. 4.25 van het eindarrest. Het faalt op de gronden, vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal van 6 oktober 2006 onder 65 en 66 (eerste volzin).

3.6 Middel IV mist zelfstandige betekenis.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

in het principale beroep:

verwerpt het beroep tegen het arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 8 juni 1999;

vernietigt het arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 29 maart 2005;

verwijst het geding naar het gerechtshof te Arnhem ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt Marca c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Adidas c.s. begroot op €444,11 aan verschotten en €4.800,- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, E.J. Numann, A. Hammerstein en J.C. van Oven, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 11 december 2009.

Conclusie A-G Huydecoper

Zitting van 16 oktober 2009

Conclusie inzake

1. Adidas AG
2. Adidas Benelux B.V.
eiseressen tot cassatie
tegen

1. de commanditaire vennootschap Marca Mode
2. de commanditaire vennootschap C&A Nederland
3. H&M Hennes & Mauritz Netherlands B.V.
4. Vendex KBB Nederland B.V.
5. [beherend vennoot 1]
6. [beherend vennoot 2]
7. [beherend vennoot 3]
8. [beherend vennoot 4]
9. [beherend vennoot 5]
verweerders in cassatie

Feiten en procesverloop

1. In deze zaak heeft de [Hoge Raad bij arrest van 16 februari 2007\(1\)](#) prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HJEG). Het HJEG heeft de hem voorgelegde vragen bij [arrest van 10 april 2008 beantwoord\(2\)](#). Het gaat nu om de verdere beoordeling van de zaak na, en in het licht van, de door het HJEG gegeven antwoorden.

2. De relevante feiten en de processuele voorgeschiedenis zijn op de gebruikelijke wijze weergegeven in rov. 3.1 en 1 respectievelijk, van het arrest van de Hoge Raad van 16 februari 2007. Ik veroorloof mij daarnaar te verwijzen. Na het arrest van het HJEG is de zaak opnieuw bij de Hoge Raad aangebracht. De partijen(3) hebben hun standpunten schriftelijk laten toelichten en partijen Adidas c.s. en H&M c.s. hebben laten repliceren en dupliceren.

Bespreking van de nog resterende cassatiemiddelen

3. In het arrest van de Hoge Raad van 16 februari 2007 is een namens partijen H&M c.s. ingesteld incidenteel cassatieberoep verworpen, en is geoordeeld dat Middel I in het principale cassatieberoep gegrond was (dit middel klaagde erover dat het hof zijn onderzoek beperkt had tot de situatie bij de aanvang van de tussen partijen in geding zijnde handelwijze, in 1996, en dat het hof aanwijzingen betreffende de omstandigheden ten tijde van 's hofs arrest (in 2005) daar niet bij had willen betrekken). Verder is in dat arrest geoordeeld dat Middel IIA onder a en onder b (i) niet gegrond was. De materie van het incidentele cassatieberoep, van het principale Middel I en van Middel IIA, onderdeel a en b (i) staat daarmee in dit stadium van de zaak niet meer ter discussie.

4. Van de kant van partijen H&M c.s. wordt thans bepleit dat de Hoge Raad de beslissing op het principale Middel I opnieuw in overweging zou moeten nemen. Dat lijkt mij echter om processuele redenen niet geoorloofd; en bovendien denk ik dat de inhoudelijke argumenten waarmee H&M c.s. dit betoog aandringen, niet opgaan.

5. Wat het eerste betreft: er ligt aan het burgerlijk procesrecht een niet steeds uitgesproken beginsel ten grondslag, dat het partijen (en ook de rechter) niet vrijstaat om de discussie op een punt dat eenmaal door de rechter is beslist, in dezelfde instantie te heropenen. In één variant is dit beginsel wél uitgesproken, namelijk in het leerstuk van de zgn. "bindende eindbeslissing". Dat leerstuk houdt in dat het de rechter die over een bepaald geschilpunt uitdrukkelijk en zonder voorbehoud een beslissing heeft gegeven(4) niet vrijstaat om zijn beslissing in heroverweging te nemen, tenzij bijzondere omstandigheden rechtvaardigen dat dat tóch gebeurt(5). Het enkele feit dat de partij in wier nadeel de desbetreffende beslissing is uitgevallen de rechter nadere argumenten voorlegt die volgens die partij een andere uitkomst rechtvaardigen, voldoet uiteraard niet aan deze maatstaf - ware dat anders, dan zou het toepassingsgebied van het leerstuk teruggebracht zijn tot volstrekt irrelevante proporties.

6. Het zojuist genoemde leerstuk is ontwikkeld met het oog op de rechtspraak in de "feitelijke" instanties, maar de gedachte die eraan ten grondslag ligt lijkt mij voor de cassatie-instantie in dezelfde mate, of eigenlijk: in nog versterkte mate overtuigend: ware het wél mogelijk om eenmaal besliste kwesties in dezelfde instantie opnieuw aan de orde te stellen, dan valt, althans in de nodige gevallen, niet in te zien hoe het processuele debat ooit behoorlijk zou kunnen worden afgerond. Rechterlijke beslissingen betreffen immers vaak dubieuze vragen, waarover men heel goed verschillend kan denken. Geconfronteerd met een over zo'n vraag gegeven beslissing en met de daarvoor gekozen motivering is het (vrijwel) altijd mogelijk om argumenten aan te voeren die de kwestie in een ander daglicht lijken te plaatsen en daarmee een niet dadelijk als implausibel te kwalificeren aanknopingspunt voor heroverweging bieden. Verondersteld dat het recht voor die heroverweging inderdaad ruimte zou bieden en dat de rechter vervolgens tot een ander oordeel zou komen, zou dan voor de andere partij gelden dat die geconfronteerd wordt met een beslissing in haar nadeel en een daarvoor gegeven motivering. Nu zal die partij veelal kans zien om de zaak vanuit weer een andere invalshoek te belichten en daarmee de aanzet te geven tot een verdere heroverweging; etcetera(6).

7. Ik zie af van het verder ontwikkelen van deze gedachtegang, die het beeld van de Russische "baboeschka"- poppetjes oproept. Ik hoop duidelijk te hebben gemaakt dat het bieden van een "herkansing" meteen de vraag oproept waarom de andere partij, wanneer de eerste herkansing succes heeft, niet ook tot een herkansing in de gelegenheid moet worden gesteld en waarom, als dat eenmaal ook het geval blijkt, er niet nog verdere ruimte voor het uitbreiden van het partij-

debat zou moeten worden geboden. Er tekent zich dan geen hanteerbare grens meer af waar gezegd kan worden: het debat is nu definitief ten einde, en op nieuwe/verdere argumenten en stellingen kan niet meer worden ingegaan. De onderhavige zaak levert van het door mij geschetste spookbeeld een vrij goede illustratie op: de partijen in deze zaak hebben in eerste aanleg, in appel, in cassatie en ten overstaan van het HJEG met elkaar gedebatteerd; dan dringt zich als volstrekt exorbitant op dat het debat over een in de derde instantie uitvoerig behandeld en vervolgens daar beslist punt in dit stadium nog eens zou kunnen worden heropend. Dat is in versterkte mate het geval omdat niet valt in te zien waarom H&M c.s. de argumenten die zij in dit stadium van de cassatieprocedure in stelling brengen niet in eerdere stadia van de procedure hadden kunnen aanvoeren en ook hadden behoren aan te voeren, wanneer zij wensten dat de rechter daarmee rekening hield(7).

8. Daarbij komt, zoals ik al aanstipte, dat de beslissing van de Hoge Raad waartegen H&M c.s. zich in dit opzicht keren, mij juist en deugdelijk overwogen lijkt. Daarbij stel ik voorop dat, zoals in alinea's 19 - 21 van de conclusie voor het arrest van de Hoge Raad van 16 februari 2007 onder ogen wordt gezien, er in de feitelijke instanties niet was aangevoerd dat de feitelijke verhoudingen tussen 1996 en 2005, het jaar waarin het hof te Den Bosch zijn in cassatie bestreden eindoordeel gaf, relevant waren gewijzigd; en dat dus in de rede ligt dat ook het hof niet van die mogelijkheid is uitgegaan(8). Bij die stand van zaken missen de argumenten die H&M c.s. hier aanvoeren, en die ertoe strekken dat het onaanvaardbaar zou zijn wanneer de gebruiker van een teken kon worden geconfronteerd met een beroep op een merk dat pas (lang) nadat het teken in gebruik was genomen door "inburgering" voldoende onderscheidend vermogen krijgt, feitelijke grondslag: dit "scenario" is nog niet eerder aan de orde geweest.

9. Ten overvloede wil ik nog opmerken dat het zojuist in parafraze weergegeven argument van H&M c.s. mij ook rechtens ondeugdelijk lijkt. Ik licht dat kort toe: de factoren die van invloed zijn op de vraag of gebruik van een bepaald teken inbreuk oplevert op een merk zijn van dien aard dat die - of althans: dat verschillende daarvan - met het verloop van tijd en naar gelang van de zich in het tijdsverloop voordoende ontwikkelingen, van gewicht en daarmee van betekenis kunnen veranderen. Dat kan ertoe leiden dat wat aanvankelijk merkinbreuk opleverde, dat onder invloed van gewijzigde omstandigheden niet meer doet - het in art. 2.26 lid 2 onder b van het BVIE geregelde geval van de zgn. "soortnaamverwording" levert een illustratie op. Maar zoals in alinea 20 van de conclusie voor het arrest van de Hoge Raad van 16 februari 2007 al werd gesignaleerd, kan ook het omgekeerde zich voordoen. Een merk kan door toenemende bekendheid en verder toegenomen feitelijk gebruik een dusdanige betekenis voor het in aanmerking komende publiek krijgen dat tussen dat merk en door anderen gebruikte tekens verbanden gelegd gaan worden die aanvankelijk niet werden gelegd. Daarbij kan uiteraard ook de wijze waarop de andere tekens gebruikt worden een rol spelen; maar het

is ook denkbaar dat nog andere externe factoren van invloed zijn, zoals wijzigingen in het gangbare taalgebruik, opkomst (of verval) van bepaalde door het publiek als relevant ervaren aanduidingen of beelden, wijzigingen van handels- en verkeersstromen etc.(9).

10. Het kan ook zo zijn dat een teken dat aanvankelijk niet het voor merkenbescherming vereiste onderscheidend vermogen bezat, dat vermogen door intensief gebruik alsnog verkrijgt (zoals ten overvloede blijkt uit art. 51 lid 2 GMV). (Ook) in dat geval moet, naar in de rede ligt, worden aangenomen dat gebruik van een overeenstemmend teken door derden dat géén merkinbreuk opleverde toen het teken nog niet aan de vereisten voor merkenrecht beantwoordde, alsnog als inbreukmakend moet worden beoordeeld. De GMV bevat geen bepalingen die ertoe strekken dat in dit opzicht een uitzondering op de aan het merk verbonden bescherming zou gelden(10). Ik neem daarom aan dat het alsnog verkregen merkrecht "gewoon" kan worden uitgeoefend, ook tegen gebruikers van overeenstemmende tekens die in de eerdere fase bij gebreke van merkenrecht geen inbreuk daarop maakten.

11. Namens H&M c.s. wordt, wat dit gegeven betreft, in de schriftelijke toelichting van 5 december 2008 (op p. 2 e.v.) gehamerd op het aambeeld van de rechtszekerheid en de vrije mededinging; maar noch het een noch het ander lijkt mij doorslaggevend of zelfs maar van grote betekenis voor de hier te onderzoeken vraag.

Uitgangspunt voor de beantwoording van die vraag moet zijn dat - eventueel: bij wege van werkhypothese - wordt aangenomen dat er inmiddels een situatie is ontstaan die geheel beantwoordt aan de door de wet gestelde vereisten voor het aannemen van merkinbreuk (ook al was dat, in de hypothese van het onderhavige argument van H&M c.s., in een eerdere fase misschien niet het geval). Dat wil zeggen dat de merkhouders geconfronteerd wordt met gebruik van een teken dat ten opzichte van zijn merk bij het relevante publiek tot verwarringsgevaar aanleiding geeft en/of dat meebrengt dat op niet gerechtvaardigde wijze afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, of voordeel daarvan wordt getrokken. Daarin ligt besloten dat het gebruik van het teken niet als eerlijke en loyale mededinging ten opzichte van de merkhouders kan gelden(11); en dan is het ongerijmd om te veronderstellen dat de belangen bij vrije (en, voeg ik toe, eerlijke) mededinging zich ertegen zouden verzetten dat aan deze situatie een einde wordt gemaakt.

12. Voor het argument ontleend aan de rechtszekerheid geldt mutatis mutandis hetzelfde. Men ziet niet in hoe dat een rechtvaardiging zou kunnen opleveren voor een situatie waarin oneerlijke (en: niet alleen ten opzichte van de concurrent, maar ook ten opzichte van het relevante publiek niet-faire) mededinging wordt bedreven. Daarbij is te bedenken dat het merkenrecht geen beginsel kent van eerbiediging van eenmaal bona fide aangevangen gebruik van een teken(12). Zowel onder de gelding van de GMV als onder die van het BVIE kan degenen die met het gebruiken van een teken is begonnen niet aan degenen die later merkrecht voor een

overeenstemmend teken heeft verworven, zijn eerdere gebruik als een rechtvaardiging voor verdere merkinbreuk tegenwerpen(13). De betrokkene kan zijn eerdere gebruik slechts invoeren voor zover het verwerven van merkrechten door de latere verkrijger daarvan jegens de eerdere gebruiker als een handelwijze te kwader trouw kan gelden (art. 51 lid 1 onder b GMV(14),(15) en art. 2.4 onder f BVIE)(16). Waar dat niet het geval is, heeft het eerdere gebruik voor het later verkregen recht te wijken; zoals dat - volgens mij - ook in de in alinea 10 hiervóór besproken casuspositie het geval is.

13. Ook de regeling van art. 2.27 lid 3 BVIE sluit aan bij het zojuist besprokene: als een merkrecht door niet-gebruik vervalt en vervolgens, doordat het merk alsnog of opnieuw in gebruik wordt genomen, "herleeft", kan men dat merkrecht niet in stelling brengen tegen merkgebruik op basis van tussentijds gedeponeerde merken. Tegen merken die in de tussentijd in gebruik zijn genomen (maar niet gedeponeerd) kan het "herleeft" merk dus wél in stelling worden gebracht(17). Ook hier: géén égard voor aanspraken die slechts op tussentijds gebruik van het desbetreffende teken zouden kunnen worden gebaseerd.

14. Namens H&M c.s. wordt in dit verband een beroep gedaan op het arrest [HJEG 27 april 2006, IER 2006, 60](#), op BenGH 5 oktober 1982, NJ 1984, 71 m.nt. LWH en op BenGH 13 december 1994, NJ 1995, 409 m.nt. DWFV. Het eerste en het laatstgenoemde arrest gaan over het geval van een merk dat aanvankelijk voldoende onderscheidend vermogen had, maar dat onderscheidend vermogen in relevante mate heeft verloren (mede) als gevolg van het aanvankelijk inbreukmakende gebruik van overeenstemmende tekens. Men zou kunnen spreken van het spiegelbeeld van het geval dat in de hier door H&M c.s. geformuleerde hypothese ter beoordeling staat, namelijk dat van een in de loop van de tijd dusdanig toegenomen onderscheidend vermogen, dat wat aanvankelijk geen verwarring of verwatering/aanhaken teweeg bracht, dat allens wél is gaan doen.

15. Het spiegelbeeld vertoont echter dit volgens mij doorslaggevend verschil ten opzichte van het "gereflecteerde", dat de situatie die "ex nunc" ter beoordeling staat in het ene geval er een is van (mogelijke) verwarring bij het publiek en oneerlijke concurrentie, terwijl bij het spiegelbeeldige geval de situatie "ex nunc" die aspecten nu juist niet vertoont(18). Het zijn juist die aspecten die mij hiervóór ertoe brachten om het beroep van H&M c.s. op rechtszekerheid en de vrijheid van mededinging af te wijzen. Die aspecten betekenen "by the same token" dat de beide gevallen, hoezeer die ook de beeldspraak van "spiegelbeeldig" kunnen oproepen, hier niet als vergelijkbaar mogen worden beoordeeld.

16. Het arrest BenGH 5 oktober 1982 waar H&M c.s. verder naar verwijzen, ondersteunt volgens mij eerder het tegendeel van de van hun kant verdedigde opvatting. Met name de overweging in dat arrest ten aanzien van de vijfde vraag (in een door mij aangebrachte nummering van de overwegingen van het BenGH is dit de 12e met "Overwegende" beginnende alinea), biedt

die steun. Daar wordt geconstateerd dat het onderscheidend vermogen van een merk, ten aanzien waarvan eerder in het arrest is vastgesteld dat er een verband bestaat tussen onderscheidend vermogen en beschermingsomvang, geen constante grootte is, maar een die aan verandering onderhevig is. Daaraan wordt dan de conclusie verbonden dat de omstandigheden ten tijde van het als inbreukmakend aangevallen gebruik voor de beschermingsomvang bepalend zijn.

Logische aansluiting op de aan die conclusie ten grondslag liggende gedachte levert dan op, dat als een vordering ziet op actueel gebruik van de desbetreffende tekens, de beschermingsomvang aan de hand van de actuele omstandigheden - "ex nunc" - moet worden beoordeeld, en niet naar de omstandigheden die in een andere tijd hebben gegolden(19).

17. In de volgende overweging van het BenGH ten aanzien van de vijfde vraag - in mijn nummering is dat de 13e overweging - wordt dan ook met zoveel woorden van de hand gewezen dat inbreuk (slechts) te beoordelen zou zijn aan de hand van de omstandigheden ten tijde van het ontstaan van het merkrecht: die zijn, zo begrijpt de lezer allicht, alleen bepalend als het gaat om (de beoordeling van beweerde) inbreuken die ook in die periode plaatsvonden.

18. Tot besluit - al had het misschien eerder vermelding verdiend -: bij de verwerping van het incidentele cassatieberoep in het arrest van 16 februari 2007 heeft de Hoge Raad in rov. 7.2 beschouwingen gegeven die onmiskenbaar van dezelfde rechtsopvatting uitgaan als hiervóór werd verdedigd (namelijk: dat wijzigingen in omstandigheden betreffende onderscheidend vermogen en het gebruikelijk-zijn van bepaalde tekens, en gewijzigde verhoudingen betreffende de mogelijkheid van verwarring, grond kunnen opleveren voor het instellen van merkenrechtelijke rechtsvorderingen die eerder niet konden worden ingesteld, of zelfs: die eerder, in andere omstandigheden, op een afwijzing zijn uitgelopen.) Ook daarom lijkt mij duidelijk dat aan het in alinea 3 hiervóór genoemde uitgangspunt moet worden vastgehouden: de in het arrest van de Hoge Raad van 16 februari 2007 afgedane kwesties staan in dit stadium van de procedure niet meer ter discussie.

Verdere beslissingen met inachtneming van het arrest van het HJEG

19. In het [arrest van de Hoge Raad van 16 februari 2007](#) zijn aan het HJEG vragen voorgelegd op het thema, of bij de beoordeling van de aan een merk verbonden bescherming en van de vraag of gebruik van bepaalde tekens als inbreuk op het merk moet worden beoordeeld, betekenis toekomt aan het algemene belang dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor andere deelnemers aan de markt(20). Zoals ik al even opmerkte, heeft het HJEG in zijn arrest dat gegeven aangeduid als "vrijhoudingsbehoefte"; en met dat voorbeeld voor ogen zal ik die uitdrukking verder als geldend deel van het Nederlands taaleigen beschouwen.

20. In het dictum van zijn arrest heeft het HJEG zijn antwoord als volgt geformuleerd:

"De Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten(21), 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."

Uit de uitvoerige - en wat mij betreft ook zeer verhelderende - overwegingen van het arrest valt op te maken dat dit antwoord op elk van de verschillende in deze zaak aan de orde gestelde vormen van merkinbreuk (trouwens: op alle vormen van merkinbreuk in het algemeen) betrekking heeft.

21. Van de kant van Adidas c.s. wordt, zoals voor de hand ligt, bepleit dat het antwoord van het HJEG betekent dat de cassatieklachten voor zover die ertoe strekten dat het Bossche hof ten onrechte wél de "vrijhoudingsbehoefte" in zijn beoordeling heeft betrokken, als gegrond moeten worden beoordeeld. Zowel H&M c.s. als Marca c.s. verdedigen in de van hun kant genomen schriftelijke toelichtingen een andere uitkomst. Beiden doen dat vooral langs de betooglijn, dat het arrest van het Bossche hof zo moet worden uitgelegd dat daarin over de verschillende aspecten van merkinbreuk is beslist zónder rekening te houden met de "vrijhoudingsbehoefte". (Dat gegeven zou dus, zo begrijp ik het, in het arrest van het Bossche hof slechts ten overvloede te berde zijn gebracht.) Ik zal dit argument als eerste onderzoeken.

22. Daarbij stuit ik vanzelfsprekend op het feit dat ik die vraag eerder onder ogen heb gezien, in alinea's 28 - 31 van de conclusie vóór het [arrest van de Hoge Raad van 16 februari 2007](#). Mijn beschouwingen zijn er toen in uitgemond, dat niet mag worden aangenomen dat het Bossche hof zijn oordeel heeft gevormd zonder dat zijn beschouwingen over de "vrijhoudingsbehoefte" daarin een dragende rol speelden.

23. Het lijkt mij - veruit - het meest aannemelijk dat ook het [arrest van de Hoge Raad van 16 februari 2007](#) tot uitgangspunt neemt dat de beslissing van het Bossche hof wél (mede) wordt gedragen door de in rov. 4.17 tot uitdrukking komende gedachten over de "vrijhoudingsbehoefte". Het feit dat de Hoge Raad vragen van uitleg zoals die in dit arrest werden gesteld nodig oordeelde, sluit al uit dat de Hoge Raad de desbetreffende overwegingen als slechts ten overvloede gegeven heeft aangemerkt (en dus moeten ze zijn aangemerkt als "dragend").

24. Daarbij komt dat de [Hoge Raad in het arrest van 16 februari 2007](#) in rov. 4.2.2, waarin conclusies worden verbonden aan de eerdere bevinding dat het Bossche hof ten onrechte gegevens die bij de beoordeling "ex nunc" in aanmerking kwamen als irrelevant terzijde heeft gesteld, óók heeft overwogen: "Hetzelfde geldt voor de kennelijk daarop voortbouwende overweging (rov. 4.23) dat Adidas c.s. haar stelling dat het in aanmerking komende publiek een verband legt tussen het drie-strepenmerk en het twee-strepenmotief voor de

situatie van 1996 onvoldoende hebben onderbouwd...etc."(22). Daaruit blijkt dat de Hoge Raad rov. 4.23 als een ontoereikend draagkrachtige onderbouwing van het oordeel van het Bossche hof (ook wat betreft de situatie van 1996) heeft beoordeeld. Deze overweging (van de Hoge Raad) zou overbodig en ook tot op zekere hoogte misleidend zijn wanneer, zoals van de kant van H&M c.s. wordt gesuggereerd(23), (ook) rov. 4.23 niet "dragend" zou zijn en het oordeel van het Bossche hof uiteindelijk (geheel) zou (kunnen) worden gedragen door de vaststellingen uit de rov. 4.19 - 4.21 en 4.24. Het is, ook met het oog hierop, onaannemelijk dat de Hoge Raad in het arrest van 16 februari 2007 deze overwegingen toch zo - dus: als "zelfstandig dragend" - zou hebben beoordeeld.

25. Ook rov. 4.3.4 van het arrest van 16 februari 2007 bevestigt mij in mijn zojuist verdedigde lezing: daar wordt overwogen dat het Bossche hof "... van oordeel (is) dat reeds de belemmering van het gebruik van verticale streepmotieven op de zijkant van sport- en vrijetijdskleding, als wel door Adidas c.s. als inbreukmakend bestempeld, tot een ontoelaatbare monopolisering van dergelijke motieven leidt." Ook deze overweging van de Hoge Raad suggereert in uitgesproken mate dat in het toen gewezen arrest de "vrijhoudingsbehoefte" (waar het zojuist aangehaalde citaat kennelijk op doelt) is beoordeeld als één van de voor de beslissing van het Bossche hof dragende gegevens.

26. Tenslotte: zelfs wanneer men, anders dan ik zojuist heb verdedigd, zou aannemen dat [de Hoge Raad in het arrest van 16 februari 2007](#) nog geen oordeel heeft gegeven over de plaats die de "vrijhoudingsbehoefte" in de beslissing van het Bossche hof inneemt; én wanneer aangenomen zou moeten worden dat dat gegeven, zoals namens H&M c.s. en Marca c.s. wordt bepleit, door het Bossche hof niet als "dragend" is meegenomen in de beoordeling "ex tunc" die dat hof destijds heeft uitgevoerd - dan nóg heeft dit te gelden: wegens de gegrondbevinding van Middel I zal na vernietiging en verwijzing alsnog "ex nunc" beoordeeld moeten worden(24) of de op merkinbreuk gerichte vorderingen van Adidas c.s. gegrond zijn(25). Voor die beoordeling is van belang of er wel of niet met de "vrijhoudingsbehoefte" rekening mag worden gehouden; en is dus ook van belang of wat het Bossche hof daarover heeft overwogen - of dat nu als "dragend" was bedoeld of niet - na de cassatie-instantie "overeind blijft". Ook in de hier veronderstelde - maar door mij als erg onaannemelijk beoordeelde - situatie, hebben Adidas c.s. er dus belang bij dat wordt vastgesteld of de desbetreffende overweging van het Bossche hof stand houdt.

27. En wat dat laatste betreft lijkt mij na de prejudiciële uitspraak van het HJEG geen twijfel meer mogelijk. Over wat er uit die uitspraak blijkt verschillen de partijen, naar ik uit hun nadere schriftelijke toelichtingen opmaak, ook niet wezenlijk van mening; en de mening die zij blijken te delen, deel ik ook: beoordeling van merkinbreuk moet plaatsvinden zónder dat daarbij gewicht toekomt aan de "vrijhoudingsbehoefte"; behalve voor zover art. 6 van de Richtlijn, dat mede op de "vrij-

houdingsbehoefte"-gedachte berust, daartoe aanleiding geeft. Zoals aanstonds (in alinea 31) nader te bespreken, blijkt echter dat als het om streep-merken en -motieven voor kleding gaat, art. 6 van de Richtlijn geen rol speelt.

28. Het HJEG heeft in zijn arrest afzonderlijk aandacht besteed aan art. 5 lid 2 van de Merkenrichtlijn(26). In het verwijzingsarrest van de Hoge Raad waren geen specifiek op deze bepaling gerichte vragen gesteld; maar Adidas c.s. hadden zich in de feitelijke instanties wél op de dienovereenkomstige bepalingen van Benelux merkenrecht beroepen(27), en de cassatiemiddelen die thans nog ter beoordeling staan betreffen mede de hierover door het Bossche hof gegeven beslissingen. Het gaat in deze fase van het cassatiegeding dus (ook) over de reikwijdte van deze bepaling(en).

29. Het arrest van het HJEG heeft, ook wat dit betreft, al verschillende commentaren opgeleverd(28); maar ik geloof dat de daarin behandelde vragen voor de nu in cassatie te beoordelen resterende geschilpunten niet van belang zijn. Ik volsta daarom met een korte samenvatting van het oordeel van het HJEG, met vermelding van het gegeven dat volgens mij nu wél van belang is.

30. In rov. 38 geeft het HJEG aan dat op de voet van art. 5 lid 2 van de Richtlijn aan bekende merken (dat het in geding zijnde merk van Adidas c.s. een bekend merk is, staat vast) een ruimere bescherming toekomt dan de op art. 5 lid 1 van de Richtlijn berustende bescherming(29). Blijkens de dan volgende overwegingen is voor de hier beoogde bescherming tegen ongerechtvaardigd voordeel trekken uit, of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van een bekend merk geen verwarringsgevaar vereist; en is daarvoor voldoende dat het bekende merk en het wegens inbreuk aangesproken teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het publiek een verband tussen beide legt (en, uiteraard, dat mede daardoor het ongerechtvaardigd voordeel trekken of afbreuk doen waartegen de bepaling zich keert, kan plaatsvinden(30)). Voor de huidige cassatiezaak komt het aan op wat er dan volgt: ook bij deze beoordeling, die globaal en met inachtneming van alle omstandigheden moet worden uitgevoerd, komt geen betekenis toe aan de "vrijhoudingsbehoefte".

31. Zoals ik al even liet blijken besteedt het HJEG in zijn antwoord ook aandacht aan art. 6 van de Merkenrichtlijn (ook deze bepaling vindt men in de "nieuwe" Richtlijn terug, ditmaal in geheel ongewijzigde vorm). In rov. 44 e.v. constateert het HJEG (in een voor mijn verantwoordelijkheid komende samenvatting), dat deze bepaling een exponent is van de "vrijhoudingsbehoefte", en dat de strekking ervan is - voorzoveel voor de onderhavige zaak van belang - om voor alle marktdeelnemers de mogelijkheid te waarborgen, beschrijvende aanduidingen te gebruiken. Streepmotieven die een zuiver decoratief effect beogen houden geen verband met de (beschrijvende aanduiding van de) kenmerken van de desbetreffende waren waar art. 6 van de Richtlijn in dit verband op gericht is. Deze bepaling (en de weerslag daarvan in art. 2:23 lid 1 onder b

BVIE) speelt dus geen rol bij de vraag die thans ter beoordeling staat.

32. Daarmee is, hoop ik, het kader voor de beslissing die thans van de Hoge Raad gevraagd wordt, geschetst. Ik kom er dan toe, dat de navolgende wijze van afdoening van deze zaak in cassatie moet worden aanbevolen:

- Middel I is in de omvang waarin dat in het arrest van 16 februari 2007 al werd aangenomen, gegrond. Het eindarrest van het hof komt om die reden voor vernietiging in aanmerking; voor zover Middel II onder C op de klacht van Middel I voortbouwt (zoals men zou kunnen lezen in al. 28 onder d van de cassatiedagvaarding), is ook die klacht gegrond.

- Ook de klachten van Middel II B onder (ii) en (iii) waarin wordt geklaagd over het feit dat het hof aan de "vrijhoudingsbehoefte" betekenis heeft toegekend, zijn in zoverre gegrond (en volgens mij betreft Middel II B onder a nr. (v) althans gedeeltelijk dezelfde klacht, zie ook alinea 55 van de conclusie voor het arrest van 16 februari 2007). Dat moet leiden tot vernietiging van het mede op dit gegeven berustende oordeel van het hof. Zoals ik hiervóór heb betoogd, meen ik dat het hof dit gegeven bij zijn oordeel over alle varianten van de door Adidas c.s. beweerde merkinbreuk heeft betrokken.

- Zoals in alinea 24 hiervóór (zie met name voetnoot 22) is gebleken, leid ik uit rov. 4.2.2 van het arrest van 16 februari 2007 af dat de Hoge Raad het oordeel van het Bossche hof in rov. 4.23 over het onvoldoende onderbouwd zijn van het beroep van Adidas c.s. op het toenmalige art. 13A lid 1 aanhef en onder c BMW in het licht van de klachten van Middel I als ondeugdelijk heeft aangemerkt; wat betekent dat het op deze overweging gerichte Middel II onder C (anders dan ik eerder heb verdedigd) in zoverre gegrond is. (Onder andere subonderdeel c uit alinea 28 van de cassatiedagvaarding is op dit aspect van het oordeel van het Bossche hof gericht). Voor het overige beoordeel ik de klachten van de Middelen II, III en IV als ongegrond. Ik heb in alinea's 47 - 67 van de conclusie voor het arrest van 16 februari 2007 al aangegeven waarom ik daar zo over denk, en verwijs nu naar het daar opgemerkte.

33. In alinea 26 hiervóór is onder ogen gezien - en als erg onaannemelijk gekwalificeerd - een uitleg van de eerdere uitspraak van de Hoge Raad en van het in cassatie bestreden arrest in die zin, dat na vernietiging en verwijzing alleen nog beoordeling van de inbreukvraag "ex nunc" aan de orde zou zijn. (Zoals aldaar opgemerkt, blijft dan overigens van belang of die beoordeling met inachtneming van de in rov. 4.17 van het bestreden arrest neergelegde beschouwingen over de "vrijhoudingsbehoefte" moet plaatsvinden, of juist met inachtneming van wat het HJEG daarover heeft vastgesteld (en het lijkt mij vanzelfsprekend dat het dat laatste moet zijn)).

Het is, met het oog op de hier voor mogelijk gehouden benadering, voor het hof waarnaar verwezen wordt wel van belang dat er uitsluitel wordt gegeven over de vraag of verdere beoordeling slechts "ex nunc", dan wel "ex nunc" én "ex tunc" moet gebeuren; uitsluitel over

het door mij zojuist als vanzelfsprekend gekwalificeerde antwoord, zal daarbij ongetwijfeld op prijs worden gesteld.

Voor het dictum lijkt mij overigens dat dit geen relevant verschil oplevert.

Conclusie

Ik concludeer tot vernietiging van het bestreden eindarrest en tot verwijzing van de zaak op de gebruikelijke voet.

De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden

1 Gepubliceerd in RvdW 2007, 204, BIE 2007, 61 en IER 2007, 44 m.nt. ChG.

2 Gepubliceerd in Jur. 2008 I-02439 en IER 2008, 53 m.nt. ChG.

3 Voor zover in cassatie verschenen. De door mij onder nrs. 4 t/m 9 vermelde verweerders zijn in cassatie niet verschenen.

4 In de schriftelijke toelichting namens H&M c.s. wordt het oordeel van de Hoge Raad over Middel I steeds als "(voorlopige)" beslissing aangeduid; maar die aanduiding lijkt mij de vrucht van "wishful thinking". De desbetreffende overwegingen, in de rov. 4.1 - 4.2.2, dienen zich duidelijk aan als definitief oordeel over dit Middel.

5 Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent 4 2009, nrs. 152 - 158; Verduyn, TCR 2008, p. 73 e.v.; D. Roffel, Het laatste woord van de rechter, 2007. Kritisch over het leerstuk - met veel verdere verwijzingen - Hovens, Het civiele hoger beroep, 2005, nr. 380.

6 Hovens, Het civiele hoger beroep, 2005, nr. 381, blijkt aan het door mij beschreven bezwaar niet zwaar te tillen. Hovens' betoog t.a.p. overtuigt mij echter niet van het geringe gewicht van dat bezwaar.

7 Over het gewicht van deze factor bij het vasthouden aan een eenmaal gegeven oordeel: HR 16 januari 2004, NJ 2004, 318, rov. 3.4.3.

8 Dat dat ook door de Hoge Raad zo is beoordeeld zou men kunnen opmaken uit de in alinea 24 hierna nader te onderzoeken passage uit rov. 4.2.2 van het arrest van de Hoge Raad van 16 februari 2007.

9 Een bloemlezing aan omstandigheden die hier een rol kunnen spelen (en die alle aan wijziging onderhevig kunnen zijn) wordt besproken in [HJEG 27 november 2008, IER 2009, 7 m.nt. Kamperman Sanders, rov. 44 - 56](#).

10 Zoals dat wél het geval kan zijn wanneer, bijvoorbeeld, de aan een modelrecht verbonden rechten tijdelijk hun gelding verliezen en als gevolg van initiatieven van de rechthebbende "in vorige toestand worden hersteld", zie art. 67 lid 6 GmodV.

11 Interessante beschouwingen hierover in de bespreking van het arrest van het HJEG bij Feser, Markenrecht, 2009, rndnr. 174.

12 Zoals dat in het octrooirecht en het modellenrecht in bepaalde opzichten wel het geval is, zie art. 55 ROW 1995, art. 22 GmodV en art. 3.20 BVIE.

13 Onder de GMV geldt een uitzondering voor gebruik op basis van een ouder recht dat slechts plaatselijke be-

tekenis heeft. Dat valt op te maken uit art. 107 GMV, zie ook Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële Eigendom 2, 2008, nr. 14.4.4. Voor Nederland zou dat bijvoorbeeld een handelsnaam van slechts plaatselijke betekenis kunnen betreffen.

14 Zie hierover uitgebreid Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële Eigendom 2, 2008, nrs. 6.2.11.4.1 - 6.2.11.4.10 (zie ook nr. 12.3.1); en zéér uitgebreid: Tsoutsanis, Het merkendepot te kwader trouw, diss. 2005 (exclusief "Summary" en registers 527 p.). Interessante beschouwingen over dit gegeven, maar in omstandigheden waardoor die beschouwingen voor de heden ter beoordeling staande zaak volgens mij niet terzake doen, in [HR 26 juni 2009, NJ 2009, 305](#).

15 In [HJEG 11 juni 2009, zaak nr. C-529/07, rechtspraak.nl LJN BI8974](#) zijn aanwijzingen gegeven voor de uitleg van het Gemeenschapsrechtelijke begrip "kwade trouw" in dit verband.

16 Het kan ook zo zijn dat het (later verworven) Gemeenschapsmerk aan nietigverklaring blootstaat wegens botsing met een nationaal gebruiksrecht van méér dan plaatselijke betekenis, zie art. 8 lid 4 jo. art. 52 lid 1 onder c GMV. Er is in deze zaak echter niets aangevoerd dat met het oog op deze regels van belang kan zijn.

17 Zie over deze regeling Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële Eigendom 2, 2008, nr. 12.3.13.1.

18 In dat (tweede) geval, zoals dat in de zaak uit [HJEG 27 april 2006, IER 2006, 60](#) werd onderzocht, doet zich dus de bijzondere situatie voor dat, hoewel van de schadelijke effecten die aan merkinbreuk inherent zijn geen sprake (meer) is, het feit dat dit laatste mede door het onrechtmatige gedrag van de voormalige inbreukmaker(s) is veroorzaakt, met zich mee brengt dat de merkhouders zijn recht ook in een situatie die in feitelijk opzicht niet langer als maatschappelijk bezwaarlijk is aan te merken, nog kan uitoefenen.

In het eerste geval geldt dus "gewoon" dat de schadelijke effecten met het oog waarop merkinbreuk rechtens als ontoelaatbaar wordt beoordeeld, aanwezig zijn (of eventueel: dreigen in te treden). Ik herhaal: dat maakt beide gevallen rechtens onvergelijkbaar.

19 Men kan zich overigens afvragen in hoeverre dit arrest het thans geldende, EG-geharmoniseerde recht weergeeft. Dat kan met name daarom, omdat in de voorlaatste overweging ten aanzien van de eerste vraag - de 5e overweging in mijn nummering - van dit arrest van het BenGH wordt aangegeven dat bij de beoordeling van de beschermingsomvang van het merk rekening moet worden gehouden met het belang van concurrenten om beschrijvende woorden te kunnen (blijven) gebruiken - oftewel met het door het HJEG als "vrijhoudingsbehoef-te" aangeduide gegeven. Blijkens het in deze zaak uitgesproken arrest van het HJEG, liggen de verhoudingen als het om deze "vrijhoudingsbehoefte" gaat niet (meer) precies zo, als het BenGH destijds lijkt te hebben geoordeeld.

20 In de literatuur is gediscussieerd over de juistheid van dit verwijzingsarrest, zie o.a. IER 2007, p. 160 en www.Boek9.nl, B9 3529 en B9 3554. Ik veroorloof mij

op deze discussie niet verder in te gaan. Die lijkt mij na het arrest van het HJEG en de conclusie van A - G Ruiz-Jarabo Colomer vóór dat arrest niet meer van belang. (Voor de lezer die niettemin in deze discussie geïnteresseerd is, vermeld ik dat zoeken op de genoemde website mij niet zonder problemen is gelukt. Opsporen van de genoemde publicaties lukte uiteindelijk door als zoektermen de namen van daarbij betrokken auteurs (Verschuur en Hoyng respectievelijk) in te voeren.)

21 Zoals bekend is deze Richtlijn per 28 november 2008 ingetrokken en vervangen door Richtlijn 2008/95/EG, PbEG L299/1. De voor deze zaak relevante bepalingen zijn echter inhoudelijk niet gewijzigd.

22 Deze overweging neemt kennelijk afstand van wat in de conclusie vóór het arrest van 16 februari 2007 in alinea's 65 en 66 naar aanleiding van de klachten (van Middel II onder C) tegen rov. 4.23 van het Bossche hof was betoogd. Ik zal daar bij mijn advies over de afhandeling dan ook van uit gaan.

23 Schriftelijke toelichting namens H&M c.s., alinea's 8, 13 en 15.

24 Zoals Winters, De procedure na cassatie en verwijzing in civiele zaken, 1992, nr. 2.8 aantoont, kan het daarbij gaan om de feitelijke situatie ten tijde van het na verwijzing te wijzen arrest (en niet slechts om de situatie die ten tijde van het te vernietigen arrest van het Bossche hof opgeld deed); zie ook HR 11 juli 2008, RvdW 2008, 723, rov. 3.4.13 en, speciaal waar het gaat om de procedure na een prejudiciële verwijzing naar het HJEG, HR 22 december 2007, NJ 2007, 161, rov. 3.3 en 3.4.

(Ik merk hierbij op dat een uitzondering geldt voor omstandigheden die ten tijde van het arrest van het Bossche hof al bekend waren en (dus) in die fase van het geding hadden kunnen worden aangevoerd. Op zulke "nieuwe" omstandigheden kan na verwijzing geen beroep worden gedaan, HR 29 juni 2007, NJ 2007, 354, rov. 3.3.)

25 De in alinea 24 hiervóór aangehaalde overweging van de Hoge Raad stelt overigens volgens mij buiten twijfel dat niet met een beoordeling "ex nunc" zal kunnen worden volstaan. Voor de beoordeling "ex tunc" is wat in alinea 26 verder wordt betoogd, van overeenkomstige toepassing.

26 De destijds geldende tekst daarvan is op onbetekende verschillen in spelling na, gelijk aan die van art. 5 lid 2 van de huidige, in voetnoot 21 genoemde Richtlijn.

27 Inmiddels art. 2.20 lid 1 onder c of d BVIE.

28 Zie bijvoorbeeld Intellectual Assets Management 2009, p. 68 - 69; Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële Eigendom 2, 2008, nr. 8.7.5.9; Gielen, noot onder het arrest in IER 2008, 53; McLeod, Trademarkworld 2008, p. 22 e.v.

29 Ook art. 5 lid 1 is in de "nieuwe" Richtlijn overgenomen met alleen detailverschillen in de spelling.

30 Over de vraag wanneer ook aan deze voorwaarden is voldaan heeft het HJEG uitvoerig geoordeeld in [HJEG 18 juni 2009, IER 2009, 43 m.nt. Gielen](#). Ik haal rov. 50 uit dat arrest aan:

"Gelet op het voorgaande, moet op de vijfde vraag worden geantwoord dat art. 5 lid 2 van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat voor een ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk in de zin van die bepaling noch is vereist dat er sprake is van verwarringsgevaar, noch dat er gevaar bestaat dat aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie afbreuk wordt gedaan, of, meer algemeen, aan de houder ervan schade wordt berokkend. Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, wordt door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of die reputatie getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden."