
HOF VAN CASSATIE 3 NOVEMBER 2006

MERK – BENELUXMERK**Beschermingsomvang – Bekend merk – Bescherming tegen gebruik van teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten**

Artikel 13, A, 1, c) BMW (thans: art. 2.20 al. 1, c) BVIE (Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom)) moet overeenkomstig het arrest C-408/01 van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 23 oktober 2003, aldus worden uitgelegd dat het de titularis van een bekend merk tevens toelaat op te komen tegen het gebruik van het bekende merk of een overeenstemmend teken voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekend merk is geschreven.

MERK – BENELUXMERK**Beschermingsomvang – Overeenstemmend teken – Verwarring – Niet-gedeponeerde elementen**

Bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar tussen het inbreukmakend teken en het merk mogen niet-gedeponeerde elementen, die in of bij het merk een rol spelen, zoals de kwaliteit van het product waarop het teken of het merk is aangebracht en die op zichzelf genomen geen onderscheidende kracht hebben, in acht genomen worden.

Adidas Salomon AG, vennootschap naar Duits recht, en Adidas Belgium NV/Briffeuil R. et Fils NV en Wiener International Schortenindustrie BV, besloten vennootschap naar Nederlands recht

Zet.: I. Verougstraete (voorzitter), E. WaÛters (afdelingsvoorzitter), Gh. Londers, E. Stassijns en B. Deconinck (raadsheren)

O.M.: G. Dubrulle (advocaat-generaal)

Pl.: Mrs. J. Verbist en H. Geinger

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 juni 2005 gewezen door het hof van beroep te Gent.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. Cassatiemiddel

De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

– artikel 149 van de Grondwet;

– de artikelen 19, 28, 807, 1042, 1051 en 1068 van het *Gerechtelijk Wetboek*, het *beschikkingsbeginsel*, ook wel *beginsel van de autonomie der partijen bij het burgerlijk geding* genoemd, en artikel 1138, 2° van het *Gerechtelijk Wetboek*;

MARQUES – MARQUE BENELUX**Étendue de la protection – Marques renommées – Protection contre l'usage d'un signe pour des produits ou des services identiques ou similaires**

Conformément à l'arrêt C-408/01 de la Cour de justice des Communautés européennes, l'article 13, A, 1, c) de la LBM (devenu art. 2.20 al. 1, c) CBPI (Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle)) doit être interprété en ce sens qu'il permet aussi au titulaire d'une marque renommée de s'opposer à l'usage de la marque renommée ou d'un signe ressemblant pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque renommée a été enregistrée.

MARQUES – MARQUES BENELUX**Étendue de la protection – Signe correspondant – Risque de confusion – Éléments non déposés**

Lors de l'appréciation globale du risque de confusion entre le signe portant atteinte à la marque et la marque, des éléments non déposés qui jouent un rôle dans ou auprès de la marque, telle la qualité du produit auquel est apposé le signe ou la marque, et qui n'ont pas en eux-mêmes de caractère distinctif peuvent être pris en considération.

– artikel 13, A, 1, c) van de *Eenvormige Beneluxwet op de Merken* (als bijlage gevoegd bij het *Beneluxverdrag van 19 maart 1962 op de warenmerken, goedgekeurd bij wet van 30 juni 1969*), zoals laatst gewijzigd bij *protocol van 2 december 1992 houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken, goedgekeurd bij wet van 11 mei 1995 en vooraleer het artikel werd vervangen door het protocol van 11 december 2001, goedgekeurd bij wet van 24 december 2002*.

Aangevochten beslissingen

Het hof van beroep beslist dat de verweersters geen inbreuk maken op het "driestrepenmerk" van de eerste eiseres in de zin van artikel 13, A, 1, c) van de BMW, dat de verweersters geen daad hebben gesteld strijdig met de eerlijke handelspraktijken in de zin van artikel 93 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en dat de vordering tot sta-

ken vanwege de eiseressen bijgevolg ongegrond is, dit alles op grond van volgende motieven:

“De merkinbreuk in de zin van artikel 13, A, 1, c) BMW.

15. Vijf voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn opdat (de eiseressen) zouden kunnen genieten van de bescherming van artikel 13, A, 1, c) BMW voor soortgelijke waren.

1. het ingeroepen merk moet bekend zijn;
2. er moet een overeenstemmend teken gebruikt worden;
3. er moet associatiegevaar zijn;
4. er moet een ongerechtvaardigd voordeel uit het gebruik voortvloeien voor geïntimeerde of er moet afbreuk gedaan worden aan het onderscheidend vermogen van het merk van appellanten of aan de reputatie van haar merken;
5. er mag geen gegronde reden zijn om de betwiste verpakking te gebruiken.

Is er overeenstemming tussen de kledij die neergelegd werd door beide partijen en de kledij met het driestrepnbeeldmerk van appellanten?

De globale beoordeling.

16. Om te oordelen of een teken overeenstemt met een merk moet een globale beoordeling gebeuren, waarbij zowel visuele, auditieve als begripsmatige overeenstemming in aanmerking komen (Benelux Gerechtshof 20 mei 1983, A 82/5, Julien/Verschuere, Ing.-Cons. 1983, 191; Cass. 21 januari 1988, Ferrero SPA/N.V. Côte d’Or, www.cass.be (samenvatting), R.W. 1988-89, 120, met noot).

Die globale beoordeling moet berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (H.v.J. 11 november 1997, C-251/95, Puma /Sabel, www.europa.eu.int/).

In het arrest Adidas/Fitnessworld (H.v.J. E.G. 9 oktober 2003, C-408-01, www.europa.eu.int, r.o. 31) heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat overeenstemming niet vooropstelt dat tussen het bekende merk en het betwiste teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring tussen het merk en het teken 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.

Om de vraag te beantwoorden welk verband het betrokken publiek tussen het merk en het teken dient te leggen, of beter nog, in welke gevallen een dergelijk verband aanwezig geacht kan worden, moet uitgegaan worden van de functie van een merk.

De essentiële functie van een merk is de identificatie van een onderneming (H.v.J. 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee/Huber, I.R. D.I. 2000, 233, randnr. 46). Het merk moet de

herkomst van de waar of de dienst aangeven zodat de consument die de door het merk aangeduide waar heeft verkregen of aan wie de door het merk aangeduide dienst is verleend, bij een latere aankoop of opdracht, in geval van een positieve ervaring, die keuze kan herhalen of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken (Ger. Eerste Aanleg E.G. 25 september 2002, Viking-Umwelttechnik/BHIM, randnr. 25, geciteerd in E. Gotzen en M. Carly, ‘Overzicht van rechtspraak. Merkenrecht (1990-2002)’, T.P.R. 2002, nr. 40).

Anderzijds verleent een merk de merkhouder bescherming van de goodwill en heeft het merk een publiciteitsfunctie (T. Van Innis, Les signes distinctifs, Brussel, De Boeck & Larcier, 1997, nrs. 519 en 519).

Volgens sommige auteurs heeft een merk ook een communicatiefunctie (F. Jaspers en G. Theuws, ‘Ik mis een streep. H.v.J. E.G., 23 oktober 2003, C-408/01, Adidas/Fitnessworld’, Ars Aequi, AA 52, 2003, 909-910).

Door middel van een merk probeert een onderneming een bepaalde boodschap bij het publiek over te brengen: stoerheid en avontuur bij een bepaald merk van bier of van sigaretten, stijl bij een merk van uurwerken, sportief bij bepaalde merken van kledij enzovoort.

Dit (hof van beroep) is van oordeel dat deze communicatiefunctie in het beste geval teruggebracht moet worden tot de publiciteitsfunctie. De boodschap dient om het merk te promoten en om beter te verkopen.

Het merk als zodanig brengt geen boodschap. Dit laatste is bijvoorbeeld wel het geval bij bepaalde labels, zoals een ecolabel of een label voor producten die niet vervaardigd zijn door kinderarbeid.

Dit (hof van beroep) wenst bij de globale beoordeling ook nog het volgende te benadrukken. Het is niet voldoende het driestrepnmerk in abstracto te vergelijken met het betwiste teken van vier parallelle, verticale, contrasterende strepen. De beoordeling moet in concreto gebeuren, met name zoals het merk en het betwiste teken zijn aangebracht op de sportkledij en zoals neergelegd door de verschillende partijen.

De drager van het merk en het teken moeten in elk geval in de voorliggende zaak bij de globale beoordeling betrokken worden.

Omwille van het belang in concreto moeten de eigenlijke kledingstukken in concreto in aanmerking genomen worden en niet enkel de foto’s van de betwiste en de oorspronkelijke kledingstukken.

Dit is des te meer het geval, nu in graad van beroep geen betwisting meer bestaat over publiciteitsfolders.

De foto’s zijn een hulpmiddel, maar kunnen gemanipuleerd worden, zodat ze niet of niet voldoende met de winkelsituatie overeenstemmen. Het relevante publiek koopt bovendien geen sportkledij in abstracto, maar wel in een concrete

situatie. Dit is in het merendeel van de gevallen nog steeds in een sportwinkel of warenhuis en niet via het internet of op catalogus.

Tenslotte is het van belang te herhalen dat de gemiddeld aandachtige consument de referentie is bij de beoordeling, in tegenstelling tot wat (de eiseressen) op p. 34 van hun syntheseconclusie in hoger beroep na pleidooien schrijven. Ook al is het Adidas driestrevenmerk een sterk merk, het is onvoldoende de toeschouwer op een sporttribune als referentie te nemen.

De beoordeling van de 'Zidane'-shirts.

17. De shirts met de vermelding 'Zidane' zijn niet overeenstemmend met het driestrevenmerk van (de eiseressen).

Eén van de neergelegde stukken draagt duidelijk het opschrift 'Teko', dat het hele shirt en het globale beeld van het shirt domineert. De andere shirts met 'Zidane' hebben vijf parallelle strepen. Een gemiddeld aandachtig consument zal de verbinding niet maken tussen de betwiste shirts en het driestrevenmerk of kledij met het driestrevenmerk van (de eiseressen). Daarvoor zijn de visuele verschillen te groot.

De beoordeling van de overige kledij.

18. Adidas brengt geen enkel (begin van) bewijs bij op grond waarvan besloten zou kunnen worden dat de gemiddeld aandachtige koper van sportpakken het betwiste teken associeert met Adidas en dat dergelijke koper het betwiste teken op de joggings aan Adidas als herkomst van de pakken doet denken.

Het volstaat niet de overeenstemming als vanzelfsprekend te doen voorkomen; een naar genoegen van recht voldoende bewijs is vereist opdat tot het bestaan van overeenstemming besloten kan worden.

Het loutere feit dat de betwiste joggings, die tweede (verweerster) invoerde, ook over verticale, parallelle strepen in een contrasterende kleur beschikte, op de voorzijde van de vest en op de zijde van de broekspijpen is onvoldoende om te besluiten dat de associatie in hoofdte van de gemiddeld aandachtige koper van sportkledij bewezen is.

Ook het feit dat het Adidas driestrevenmerk een sterk merk is, is onvoldoende om zonder meer te besluiten dat het gebruik van vier verticale parallelle strepen een inbreuk vormt.

Geen enkel stuk laat toe af te leiden dat een gemiddeld zorgvuldige koper daadwerkelijk de joggings met het betwiste teken gekocht heeft in de veronderstelling een Adidas pak te kopen en pas achteraf tot de vaststelling is gekomen dat hij of zij zich vergist heeft.

De verschillen, hoewel niet erg groot, worden voldoende geacht. Minstens is niet bewezen dat de verschillen tussen merk en teken niet voldoende zijn.

De volgende elementen zijn eveneens van belang bij de beoordeling van deze zaak.

19. In de eerste plaats situeert de betwisting zich op de markt van de kledij, meer bepaald van de sportkledij.

Anders dan in de zaak Proximus/Proximusic, (I.R. D.I. 2004, nr. 1, 80 e.v.), waarnaar (de eiseressen) verwijzen en waarin het om een relatief gespecialiseerde markt ging (zeker in het geval van Proximusic), gaat het in deze zaak om een markt voor het brede publiek.

De markt voor sportkledij is relatief groot en is gekenmerkt door aanzienlijke verschillen in kwaliteit.

Binnen de markt van de sportkledij zijn submarkten te onderscheiden, gaande van sportkledij bestemd voor (semi-)professionele sporters, echte sportkledij voor amateurs, sportkledij als vrijetijdskledij en sportkledij als dagelijkse kledij. Sportkledij is niet langer enkel bestemd voor professionele en amateursporters, maar wordt ook gekocht als vrijetijdskledij en wordt zelfs nogal door wat scholieren en jonge kinderen gedragen. Tot deze laatste groepen behoren personen die helemaal niet sporten, maar wel de kledij zoals tweede geïntimeerde die invoerde, dragen.

(De eiseressen) tonen niet aan dat de groep mensen die de kledij kopen, die tweede (de verweerster) invoert, de vier verticale, evenwijdige, contrasterende strepen in verband brengt met Adidas.

Een gemiddeld aandachtig consument ziet ten andere het verschil tussen drie en vier strepen.

20. Ten tweede moet bij de globale beoordeling van de producten waarop het betwiste teken is aangebracht, zoals neergelegd door de verschillende partijen, het verschil in kwaliteit tussen de kledij van (de eiseressen) en deze van (de verweerster) in aanmerking genomen worden. Dit verschil in kwaliteit is in de voorliggende zaak een zeer relevant gegeven.

Met betrekking tot de kledingmarkt weet de gemiddeld aandachtige consument dat er verschillende kwaliteiten in de handel zijn en dat enige aandacht vereist is vooraleer een kledingstuk te kopen. De gemiddeld aandachtige consument weet ook dat er trends en zelfs imitaties bestaan in de mode-wereld. Minstens moet hij of zij dit alles weten. De gemiddeld aandachtige consument, die een Adidas jogging wenst aan te schaffen, weet dat bij de aankoop van een jogging van (de eiseressen) enige aandacht vereist is, zeker indien de aankoop gebeurt in een warenhuis en niet in een kwaliteits-sportwinkel. Dit is niet enkel zo bij de aanschaf van sportkledij van het merk van (de eiseressen), dit is ook zo voor sportkledij van andere merken en dit is het geval voor merk-kleding in het algemeen.

De consument mag niet misleid worden. Dit neemt niet weg dat de consument van (sport)kledij steeds nog enige verant-

woordelijkheid draagt en zelf een zekere aandacht en zorgvuldigheid aan de dag moet leggen bij het winkelen.

In deze zaak is het verschil in kwaliteit tussen het shirt van (de eiseressen) en de sportpakken van tweede (verweerster) ruimschoots voldoende om niet aan de aandacht van een gemiddeld aandachtig consument te ontsnappen.

21. Ten derde kan het ook niet dat Adidas een monopolie verwerft op het gebruik van parallelle, verticale, evenwijdige strepen in een contrasterende kleur. Dit is des te meer het geval nu Adidas haar driestrepmerk ook al op de voorzijde van kledij aanbrengt, zoals uit haar stukken blijkt.

Op grond van artikel 7 van het Decreet d'Allarde van 2/17 maart 1791 geldt de vrijheid van beroep en bedrijf.

Dit impliceert de vrijheid van mededinging. De vrijheid van de mededinging vindt een concrete toepassing in de vrijheid van kopie (cf. ook F. Gotzen, 'De eerlijke gebruiken en de rechten van intellectuele eigendom', in J. Stuyck en P. Wytinck, *De nieuwe wet handelspraktijken*, Kluwer, 261-263).

Intellectuele eigendomsrechten vormen een uitzondering op de vrijheid van handel en meer bepaald op de vrijheid van kopie. Intellectuele eigendomsrechten in het algemeen kennen een monopolie toe en dat voorrecht moet niet toegekend worden aan elke prestatie of elk werk enkel en alleen omdat het de vrucht is van intellectuele en commerciële inspanningen. Een uitzondering op een vrijheid moet ten andere steeds beperkend geïnterpreteerd worden.

Verder is het zo dat er steeds tendensen bestaan in de vormgeving van de sportkledij, zowel wat de materialen, als wat de bedrukking en de modellen betreft. Adidas kan niet voorkomen dat fabrikanten van sportkledij ook gebruik maken van parallelle, verticale, contrasterende strepen, zolang het niet om het driestrepmerk van appellanten gaat en zolang er geen associatie gebeurt door een gemiddeld aandachtig consument. Het is niet aangetoond dat deze associatie in de voorliggende zaak gebeurt.

22. Uit het geheel van de voorgaande overwegingen volgt dat zelfs niet is aangetoond dat er een gevaar voor associatie, laat staan een gevaar voor verwarring bestaat.

Het verwateringsgevaar.

23. Dit (hof van beroep) is van oordeel dat er in de voorliggende zaak geen sprake is van op onrechtmatige wijze aanhaken, parasiteren en profiteren van de merkbekendheid van het driestrepmerk, noch dat afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het driestrepmerk.

Het onderscheid tussen het betwiste teken en het merk blijft duidelijk bestaan. Het is niet omdat tweede (verweerster) sportkledij van een mindere kwaliteit dan (de eiseressen) invoert, dat het merk van (de eiseressen) minder sterk wordt.

Het is evenmin bewezen dat (de eiseressen) meer sportkledij zouden verkopen indien tweede (verweerster) de kledij met het betwiste teken niet zou op de markt brengen.

(De eiseressen) tonen ook niet aan dat zij minder verkopen omdat er een goedkopere markt bestaat met sportkledij, die zich geïnspireerd heeft op de producten van (de eiseressen), zonder evenwel hetzelfde te zijn of zonder een associatie te creëren. Er is niet voldoende aangetoond dat kopers van merkkledij omwille van het merk niet langer Adidas kopen, omdat er ook goedkopere kledij te verkrijgen is met in casu vier strepen op de zijde van mouwen en benen en op de voorzijde van het shirt.

Het driestrepmerk zou pas gebanaliseerd worden indien het zou voorkomen op producten van een mindere kwaliteit dan appellanten tot nu toe te bieden hebben.

De verwijzing naar namaak door (de eiseressen) (p. 38 e.v. van hun syntheseconclusie in hoger beroep na pleidooien, met het voorbeeld van Rolex uurwerken) is niet dienstig. In de voorliggende zaak gaat het immers niet om namaak.

24. Uit al het voorgaande wordt besloten dat er in deze zaak voldoende verschillen zijn bij een globale beoordeling van de sportpakken, zodat een gemiddeld aandachtig consument geen verband zal leggen tussen het betwiste teken en het merk van appellanten.

25. De vijf voorwaarden voor de toepassing van artikel 5 lid 2 EMRL zijn cumulatief. Nu één der voorwaarden niet is voldaan, dienen de overige niet verder onderzocht te worden.

Dit onderdeel van de vordering wordt afgewezen.

De merkinbreuk in de zin van artikel 13, A, 1, b) BMW juncto artikel 93 WHPC.

26. Hiervoor werd geoordeeld dat er geen gevaar is voor associatie van de vier strepen met het driestrepmerk van appellanten.

A fortiori is de gemiddeld aandachtig consument niet in verwarring gebracht over de herkomst van de joggings van (de verweerster), nu het betwiste teken voldoende verschilt van het merk van (de eiseressen). Er wordt dan ook naar het voorgaande verwezen.

Hiervoor werd reeds geoordeeld dat de foto's onvoldoende zijn in deze zaak om een oordeel te vellen, onder meer omdat het niet om internet- of postorderverkoop gaat, maar om de verkoop in warenhuizen en winkels, waar de consument met alle zintuigen de verschillende kledij kan waarnemen.

De verwijzing door (de eiseressen) naar een rechtsvordering tegen schoenen met vier strepen is niet dienstig, nu in deze zaak over andere stukken geoordeeld dient te worden.

27. Uit het voorgaande volgt dat de tweede (verweerster) ook geen daad gesteld heeft, die strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken, waardoor de beroepsbelangen geschaad is of kon geschaad worden.

Dit onderdeel van de vordering wordt afgewezen.” (bestreden arrest, p. 8 onderaan t.e.m. p. 16 bovenaan).

Grievens

Eerste onderdeel

Overeenkomstig artikel 13, A, 1, c) van de BMW zoals van kracht op het ogenblik van de feiten kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Artikel 13, A, 1, c) van de BMW dient aldus te worden uitgelegd dat het de titularis van een bekend merk tevens toelaat op te komen tegen het gebruik van het bekende merk of een overeenstemmend teken voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven.

Het is een fundamenteel principe in het merkenrecht dat de beoordeling van het bestaan van een merkinbreuk in de zin van artikel 13, A, 1, c) van de BMW dient te gebeuren door vergelijking van het ter bescherming ingeroepen merk “zoals het gedeponereerd is” met het beweerd inbreukmakend teken “zoals het gebruikt wordt”.

Te dezen stellen de appelrechters eerst – terecht – dat de globale beoordeling moet berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (bestreden arrest, p. 9, randnr. 16).

Verderop in het bestreden arrest (p. 10) stellen de appelrechters evenwel uitdrukkelijk dat het niet voldoende is het “driestrepenmerk” in abstracto te vergelijken met het betwiste teken van vier parallelle, verticale strepen; dat de beoordeling in concreto moet gebeuren, met name zoals het merk en het betwiste teken zijn aangebracht op de sportkledij en zoals neergelegd door de partijen; dat de drager van het merk en het teken in elk geval bij de globale beoordeling betrokken moeten worden en, ten slotte, dat de eigenlijke kledingstukken in concreto in aanmerking moeten genomen worden.

Vervolgens gaan de appelrechters over tot een vergelijking van de door de verweersters verkochte sportkledij met de door eiseressen verkochte sportkledij, waarbij onder meer de kwaliteit van de respectieve kledingstukken uitgebreid mee in overweging wordt genomen (zie bestreden arrest, p. 12 en 13, randnr. 20).

De appelrechters besluiten ten slotte dat er in deze zaak voldoende verschillen zijn bij een globale beoordeling van de sportpakken, zodat een gemiddeld aandachtige consument

geen verband zal leggen tussen het betwiste teken en het merk van de eiseressen.

Door bij het beoordelen van de merkinbreuk in de zin van artikel 13, A, 1, c) van de BMW uit te gaan van een vergelijking in concreto van de waren waarop merk en teken zijn aangebracht in plaats van een vergelijking tussen het merk “zoals het gedeponereerd is” met het beweerd inbreukmakend teken “zoals het gebruikt wordt” schenden de appelrechters artikel 13, A, 1, c) van de BMW.

Tweede onderdeel

Overeenkomstig artikel 13, A, 1, c) van de BMW, zoals van kracht op het ogenblik van de feiten, kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Opdat er sprake zou zijn van een merkinbreuk in de zin van artikel 13, A, 1, c) van de BMW dient aan drie voorwaarden te zijn voldaan, te weten: (i) het ingeroepen merk moet bekend zijn, (ii) het bekende merk en het aangevochten teken moeten overeenstemmen en (iii) er kan ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk.

De bescherming uit hoofde van artikel 13, A, 1, c) van de BMW stelt niet voorop dat tussen het bekende merk en het teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring tussen het merk en het teken kan ontstaan (“gevaar voor verwarring”). 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 kan leggen (“gevaar voor associatie”).

Zodoende is het, opdat er van overeenstemming in de zin van artikel 13, A, 1, c) van de BMW sprake zou zijn, noodzakelijk doch voldoende dat het in aanmerking komende publiek een verband tussen het aangevochten teken en het bekende merk kan leggen, dat wil zeggen dat er gevaar voor associatie is.

Te dezen beslissen de appelrechters dat de eiseressen geen enkel (begin van) bewijs bijbrengen op grond waarvan besloten zou kunnen worden dat de gemiddeld aandachtige koper van sportpakken het betwiste teken associeert met de eiseressen en dat dergelijke koper het betwiste teken op de joggings van de eiseressen als herkomst van de pakken doet denken (bestreden arrest, randnr. 18, eerste par.); dat naar genoegen van recht voldoende bewijs is vereist opdat tot het bestaan van overeenstemming besloten kan worden (bestreden arrest, randnr. 18, tweede par.); dat geen enkel stuk toe-

laat af te leiden dat een gemiddeld zorgvuldige koper daadwerkelijk de joggings met het betwiste teken gekocht heeft in de veronderstelling een pak van de eiseressen te kopen en pas achteraf tot de vaststelling is gekomen dat hij of zij zich vergist heeft (bestreden arrest, p. 12 bovenaan); dat de verschillen, hoewel niet erg groot, voldoende worden geacht, minstens niet bewezen is dat de verschillen tussen merk en teken niet voldoende zijn (bestreden arrest, p. 12, tweede par.) en ten slotte dat niet is aangetoond dat deze associatie in de voorliggende zaak gebeurt (bestreden arrest, randnr. 21, laatste zin).

Zodoende vereisen de appelrechters dat de merkhouder het sluitende bewijs zou leveren van het feit dat het in aanmerking komende publiek daadwerkelijk een verband legt tussen het aangevochten teken en het bekende merk ("daadwerkelijke associatie"), daar waar het overeenkomstig artikel 13, A, 1, c) van de BMW noodzakelijk doch voldoende is dat de merkhouder aannemelijk maakt dat het in aanmerking komende publiek een dergelijk verband kan leggen, dat wil zeggen dat het gevaar bestaat dat het in aanmerking komende publiek dergelijk verband zou leggen ("gevaar voor associatie").

In zoverre de appelrechters de vordering van de eiseressen op grond van artikel 13, A, 1, c) van de BMW afwijzen omdat zij het sluitende bewijs van daadwerkelijke associatie niet zouden hebben geleverd, schenden de appelrechters artikel 13, A, 1, c) van de BMW, volgens hetwelk een gevaar voor associatie volstaat opdat van overeenstemming tussen merk en teken sprake zou zijn.

Derde onderdeel

Overeenkomstig artikel 13, A, 1, c) van de BMW zoals van kracht op het ogenblik van de feiten, kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Opdat er sprake zou zijn van een merkinbreuk in de zin van artikel 13, A, 1, c) van de BMW dient aan drie voorwaarden te zijn voldaan, te weten: (i) het ingeroepen merk moet bekend zijn, (ii) het bekende merk en het aangevochten teken moeten overeenstemmen en (iii) er kan ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk.

Artikel 13, A, 1, c) van de BMW kan zowel ingeroepen worden in geval van gebruik van het aangevochten teken voor niet-soortgelijke waren of diensten als in geval van gebruik

van het aangevochten teken voor soortgelijke waren of diensten.

Zodoende is het voor de toepassing van artikel 13, A, 1, c) van de BMW zonder belang te onderzoeken of de betrokken waren of diensten soortgelijk zijn of niet.

In casu besluiten de appelrechters tot het gebrek aan overeenstemming tussen merk en teken onder meer op grond van de overwegingen dat "binnen de markt van de sportkledij submarkten (zijn) te onderscheiden, gaande van sportkledij bestemd voor (semi-)professionele sporters, echte sportkledij voor amateurs, sportkledij als vrijetijdskledij en sportkledij als dagelijkse kledij", dat "sportkledij niet langer enkel bestemd (is) voor professionele en amateursporters, maar wordt ook gekocht als vrijetijdskledij en wordt zelfs nogal door wat scholieren en jonge kinderen gedragen", dat "tot deze laatste groepen personen (behoren) die helemaal niet sporten, maar wel de kledij zoals tweede verweerster die invoerde, dragen" en dat "(de eiseressen) niet aan(tonen) dat de groep mensen die de kledij kopen, die de tweede (verweerster) invoert, de vier verticale, evenwijdige, contrasterende strepen in verband brengt met Adidas".

In zoverre de appelrechters hun beslissing inzake het gebrek aan overeenstemming tussen merk en teken baseren op het gebrek aan soortgelijkheid tussen de waren van de eiseressen en de verweersters, schenden de appelrechters artikel 13, A, 1, c) van de BMW volgens hetwelk de soortgelijkheid tussen de waren of diensten in kwestie geen enkele rol speelt.

Vierde onderdeel

De vordering van de eiseressen tegen de verweersters betrof de litigieuze trainingspakken die de eerste verweerster in België op de markt bracht en inkocht bij de tweede verweerster en meer bepaald de vraag of deze trainingspakken inbreuk maakten op het "driestrepenmerk" van de eerste eiseres.

In eerste aanleg was weliswaar tevens sprake van "Zidane"-voetbalsets doch dit kaderde in de vordering van de eiseressen tegen Alpha Sport BVBA en de heer Carlo Locatelli. Bij vonnis van 18 juni 2002 verklaarde de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brugge de vordering van de eiseressen tegen Alpha Sport BVBA en de heer Carlo Locatelli gegrond er veroordeelde hij Alpha Sport BVBA en de heer Carlo Locatelli tot staking van de merkinbreuk.

Tegen deze beslissing werd noch door de eiseressen, noch door Alpha Sport BVBA, noch door heer Carlo Locatelli hoger beroep aangetekend.

Bijgevolg was de discussie in hoger beroep beperkt tot de vraag of de litigieuze trainingspakken van de verweersters inbreuk maakten op het "driestrepenmerk" van de eerste eiseres. Alpha Sport BVBA en de heer Carlo Locatelli waren overigens geen partij meer bij de procedure in hoger beroep.

De appelrechters erkennen dit op pagina 3 en 4, randnummer 5, van het bestreden arrest, alwaar zij stellen dat “de Zidane-T-shirts en broekjes in Italië (worden) geproduceerd door de heer Carlo Locatelli en in België verdeeld door de BVBA Alpha Sport” en dat “in graad van beroep deze partijen niet meer in het geding (zijn), zodat op dit feit en de eventuele rechtsgevolgen ook niet verder ingegaan wordt”.

Niettemin doen de appelrechters verderop in het bestreden arrest, met name op pagina 11, randnummer 17, wel degelijk uitspraak over de Zidane'-voetbalsets en oordelen zij met name dat “de shirts met de vermelding “Zidane” niet overeenstemmend (zijn) met het driestrevenmerk van (de eiseressen)”, dit in het kader van de beoordeling van de merk-inbreuk door de verweersters.

Krachtens artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen komt het aan de partijen toe door het hoofdberoep en het incidenteel beroep de perken te bepalen waarbinnen de rechter in hoger beroep over de voor de eerste rechter voorgelegde betwistingen uitspraak moet doen. Daaraan wordt geen afbreuk gedaan door artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek.

Verder moeten, luidens artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek, partijen binnen de maand na betekening van het vonnis hoger beroep aantekenen.

Wanneer, zoals te dezen, door partijen geen hoger beroep is aangetekend tegen een beslissing gewezen door de eerste rechter, dan heeft deze beslissing overeenkomstig artikel 28 van het Gerechtelijk Wetboek gezag van gewijsde en heeft de appelrechter terzake overeenkomstig artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek geen rechtsmacht meer nu deze is uitgeput.

Door te beslissen dat de “Zidane”-voetbalsets geen inbreuk maken op het “driestrevenmerk” van de eerste eiseres terwijl deze “Zidane”-voetbalsets niet het voorwerp uitmaakten van de vordering van de eiseressen in hoger beroep en de partijen verantwoordelijk voor het op de markt brengen ervan zelfs geen partij meer waren bij de procedure in hoger beroep, schenden de appelrechters het beschikkingsbeginsel (beginsel van de autonomie der procespartijen), zoals bekrachtigd door artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek, alsook de regels inzake uitputting van rechtsmacht (art. 19 van het Gerechtelijk Wetboek), de kracht van het gewijsde van het eerste vonnis (art. 28 van het Gerechtelijk Wetboek) en de regels inzake de devolutieve werking van het hoger beroep krachtens dewelke de partijen zelf de grenzen van het beroep bepalen (de art. 807, 1042, 1051 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek).

Minstens dient vastgesteld dat het bestreden arrest is aange-tast door een tegenstrijdigheid in de motivering nu het enerzijds beslist dat op de “Zidane”-voetbalsets en de rechtsgevolgen hiervan niet verder ingegaan zal worden doch anderzijds toch uitspraak doet over deze “Zidane”-voetbalsets

door te beslissen dat de “Zidane”-voetbalsets geen inbreuk maken op het “driestrevenmerk” van de eerste eiseres. Het bestreden arrest is derhalve minstens aangetast door een tegenstrijdigheid in de motivering en schendt zodoende artikel 149 van de Grondwet.

Vijfde onderdeel

Overeenkomstig artikel 13, A, 1, c) van de BMW zoals van kracht op het ogenblik van de feiten kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Opdat sprake zou zijn van een merkinbreuk in de zin van artikel 13, A, 1, c) van de BMW zoals van kracht op het ogenblik van de feiten dient de merkhouder, naast (a) de bekendheid van het ter bescherming ingeroepen merk en (b) de overeenstemming tussen merk en teken (in die mate dat het in aanmerking komende publiek een verband kan leggen tussen beiden), tevens aan te tonen (c) dat door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit dan wel afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Laatstgenoemde voorwaarde is vervuld wanneer de merkhouder hetzij (i) aantoont dat door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, hetzij (ii) aantoont dat door het gebruik van het teken afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Wat de afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk betreft is het noodzakelijk doch voldoende dat de merkhouder aantoont dat hij door het gebruik van het inbreukmakende teken schade kan ondervinden. Het bewijs van daadwerkelijk door de merkhouder geleden schade is bijgevolg niet vereist.

De eiseressen hadden in hun conclusie (zie “syntheseconclusie in hoger beroep na pleidooien” van de eiseressen d.d. 14 juni 2004, p. 36 t.e.m. 40, randnrs. 29 t.e.m. 34) zowel aangevoerd dat de verweersters door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel trokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, als aangevoerd dat de eiseressen door het gebruik van het teken afbreuk deden aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Te dezen beslissen de appelrechters dat er geen sprake is van op onrechtmatige wijze aanhaken, parasiteren en profiteren van de merkbekendheid van het “driestrevenmerk”, noch dat er afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermo-

gen en de reputatie van het “driestrepenmerk” op grond van de overwegingen dat:

– het niet bewezen is dat de eiseressen meer sportkledij zouden verkopen indien de tweede verweerster de kledij met het betwiste teken niet zou op de markt brengen;

– de eiseressen niet aantonen dat zij minder verkopen omdat er een goedkopere markt bestaat met sportkledij, die zich geïnspireerd heeft op de producten van de eiseressen, zonder evenwel hetzelfde te zijn of zonder een associatie te creëren;

– er niet voldoende is aangetoond dat kopers van merkkledij omwille van het merk niet langer Adidas kopen, omdat er ook goedkopere kledij te verkrijgen is met in casu vier strepen op de zijde van mouwen en benen en op de voorzijde van het shirt.

De appelrechters wijzen derhalve het bestaan van afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk af op grond van de overweging dat het bewijs van daadwerkelijk door de merkhouder geleden schade niet is geleverd, daar waar het noodzakelijk doch voldoende is dat de merkhouder aantoonde dat hij door het gebruik van het inbreukmakende teken schade kan ondervinden.

Zodoende schenden de appelrechters artikel 13, A, 1, c) van de BMW.

Zesde onderdeel

Overeenkomstig artikel 13, A, 1, c) van de BMW, zoals van kracht op het ogenblik van de feiten, kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Opdat sprake zou zijn van een merkinbreuk in de zin van artikel 13, A, 1, c) van de BMW dient de merkhouder, naast (a) de bekendheid van het ter bescherming ingeroepen merk en (b) de overeenstemming tussen merk en teken (in die mate dat het in aanmerking komende publiek een verband kan leggen tussen beiden), tevens aan te tonen (c) dat door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit dan wel afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Laatstgenoemde voorwaarde is vervuld wanneer de merkhouder hetzij (i) aantoonde dat door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, hetzij (ii) aantoonde dat door het gebruik van het teken afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

De eiseressen hadden in hun conclusie (zie “syntheseconclusie in hoger beroep na pleidooien” van de eiseressen d.d. 14 juni 2004, p. 36 t.e.m. 40, randnr. 29 t.e.m. 34) zowel aangevoerd dat de verweersters door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel trokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk als aangevoerd dat de eiseressen door het gebruik van het teken afbreuk deden aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Wat het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk betreft, hadden de eiseressen in conclusie (zie “syntheseconclusie in hoger beroep na pleidooien” van de eiseressen d.d. 14 juni 2004, p. 37, randnr. 30) met name aangevoerd dat “het evident is dat (de verweersters), door gebruik van het vierstrepen teken op trainingspakken, op onrechtmatige wijze aanhaken, parasiteren en profiteren van de merkbekendheid van het driestrepenmerk van (de eiseressen) (...)” en dat “(de eiseressen) inderdaad voortdurend (trachten) om via marketing, publiciteit, imagebuilding’,... (hun) producten aan de consument kenbaar te maken; dat dit uiteraard aanzienlijke investeringen vereist;

dat (de verweersters), door goedkope namaakartikelen van inferieure kwaliteit voorzien van de merken van (de eiseressen) te verkopen in de eerste plaats parasiteren op dergelijke belangrijke uitgaven”.

Te dezen beslissen de appelrechters dat er geen sprake is van op onrechtmatige wijze aanhaken, parasiteren en profiteren van de merkbekendheid van het driestrepenmerk, noch dat er afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het driestrepenmerk op grond van de overwegingen dat:

– het niet bewezen is dat de eiseressen meer sportkledij zouden verkopen indien tweede verweerster de kledij met het betwiste teken niet zou op de markt brengen;

– de eiseressen niet aantonen dat zij minder verkopen omdat er een goedkopere markt bestaat met sportkledij, die zich geïnspireerd heeft op de producten van de eiseressen, zonder evenwel hetzelfde te zijn of zonder een associatie te creëren;

– er niet voldoende is aangetoond dat kopers van merkkledij omwille van het merk niet langer Adidas kopen, omdat er ook goedkopere kledij te verkrijgen is met in casu vier strepen op de zijde van mouwen en benen en op de voorzijde van het shirt.

De appelrechters beantwoorden bijgevolg niet het door de eiseressen in conclusie opgeworpen middel dat er, naast afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van haar “driestrepenmerk”, tevens sprake was van het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van haar “driestrepenmerk”.

Zodoende is het bestreden arrest niet naar behoren gemotiveerd en schendt het artikel 149 van de Grondwet.

In zoverre het bestreden arrest aldus dient gelezen te worden dat de motivering onder randnummer 23 tevens antwoordt op het door de eiseressen in conclusie aangevoerde middel dat er, naast afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van haar “driestrepenmerk”, tevens sprake was van het ongerechtvaardigd voordeel kunnen trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van haar “driestrepenmerk”, dan dient in elk geval vastgesteld dat het bestreden arrest artikel 13, A, 1, c) van de BMW schendt nu laatstgenoemde wetsbepaling het ongerechtvaardigd voordeel kunnen trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk op zich beschouwd voldoende acht en niet afhankelijk stelt van een door de merkhouder te leveren bewijs van daadwerkelijk geleden schade.

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Overeenkomstig artikel 13, A, 1, c) Eenvormige Beneluxwet op de merken, zoals toepasselijk, kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitende recht verzetten tegen elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk gedaan worden aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Dit artikel moet overeenkomstig het arrest C-408/01 van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 23 oktober 2003, aldus worden uitgelegd dat het de titularis van een bekend merk tevens toelaat op te komen tegen het gebruik van het bekende merk of een overeenstemmend teken voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekend merk is ingeschreven.

2. Geen enkele vordering gegrond op een merk kan worden ingesteld indien het merk niet is gedeponereerd.

Bij de beoordeling van de overeenstemming met een inbreukmakend teken, zal, omdat het recht wordt verkregen door depot, het merk zoals gedeponereerd als uitgangspunt worden genomen.

3. Bij de vraag of inbreuk is gemaakt op een merk, moet worden vooropgesteld dat een beeldmerk bij het depot niet op een bepaald product is aangebracht en in een welbepaalde uitvoering, maar dat de merkhouder het merk veelal zo gebruikt dat het publiek daarmee wordt geconfronteerd in een of meer door de merkhouder bepaalde wijzen van vormgeving van het beeld.

4. In beginsel is er dan, zoals geoordeeld in het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 16 december 1994, nog steeds

sprake van gebruik van een beeldmerk ook indien de vormgeving waarin het als merk ingeschreven beeld op zichzelf onderscheidend vermogen bezit, omdat ook dan de vorm niet los valt te denken van het beeld dat het merk zijn onderscheidend vermogen geeft. Dit is slechts anders ingeval die vormgeving een zo overheersende rol speelt dat het publiek in het in feite gebruikte teken niet meer het merk zal onderkennen maar het geheel als een nieuw beeldmerk zal zien.

5. Krachtens de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen C-342/97 van 22 juni 1999 en C-361/04 van 12 januari 2006 en krachtens het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 20 mei 1983 moet, om de mate van overeenstemming van de betrokken merken te beoordelen, de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkheid ervan worden bepaald, alsmede in voorkomend geval het aan deze verschillende elementen te hechten belang, met inaanmerkingneming van de categorie van de betrokken waren of diensten en van de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht. Dienaangaande heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen reeds geoordeeld in voornoemde arresten dat voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar er met name rekening kan gehouden worden met de objectieve eigenschappen van de waar.

Het verwarringsgevaar moet aldus globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, zoals de aard van de waren, de prijs en andere objectieve eigenschappen van de waar.

6. Hieruit volgt dat niet-gedeponereerde elementen die in of bij het merk een rol spelen, zoals de kwaliteit van het product waarop het teken of het merk is aangebracht, en die op zichzelf genomen geen onderscheidende kracht hebben, hierbij in acht mogen worden genomen.

7. Het onderdeel gaat ervan uit dat de feitenrechter helemaal geen rekening mag houden, bij het beoordelen van de overeenstemming tussen het merk zoals het effectief wordt gebruikt en het teken, met de relevante omstandigheden van het geval en aldus met de concrete omstandigheden waarin het gedeponereerde merk en het teken worden gebruikt.

8. Het onderdeel faalt naar recht.

Tweede onderdeel

9. Het onderdeel gaat ervan uit dat het arrest als noodzakelijk aanmerkt dat het publiek een daadwerkelijk verband legt tussen merk en teken.

10. Het arrest oordeelt nochtans dat “niet is aangetoond dat er gevaar voor associatie bestaat”.

11. Het onderdeel berust op een onjuiste lezing van het arrest en mist zodoende feitelijke grondslag.

Derde onderdeel

12. De appelrechters baseren hun beoordeling zoals weergegeven in het onderdeel niet op het gebrek aan soortgelijkheid tussen de waren van de partijen.

13. Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Vierde onderdeel

14. De beschouwingen van het hof van beroep in verband met de Zidane-shirts hebben geen invloed op de eindbeslissing genomen door de appelrechters.

15. Het onderdeel is gericht tegen een overtollig motief en is mitsdien niet ontvankelijk.

Vijfde en zesde onderdeel

16. Het hof van beroep oordeelt in de vorige onderdelen vergeefs bestreden redenen dat merk en teken niet overeenstemmen, wat uitsluit dat de eiseressen een bescherming van hun merk op die grond kunnen vorderen.

17. De onderdelen die verband houden met andere vereisten van bescherming tegen het gebruik van een overeenstemmend teken, vertonen geen belang en zijn mitsdien niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

(...)

Noot

Over “bekende” merken en “relevante omstandigheden”

Ludovic De Gryse

1. Ook arresten die een cassatieberoep “verwerpen” kunnen juridisch interessant zijn vooral wanneer een voorgedragen cassatiemiddel volgens het Hof “faalt naar recht”.

Wie het waagt te annoteren, moet onderzoeken wat eiser in cassatie in het middel (hier het eerste onderdeel¹) precies aanvoerde en waarom het Hof oordeelde dat de daarin verdedigde rechtsopvatting onjuist was. Hij kan daarbij de vraag stellen, indien mogelijk beantwoorden, wat uit het (verwerpings)arrest kan geleerd worden voor de toepassing van het recht, in voorliggend geval, het merkenrecht.

2. In het eerste onderdeel van het cassatiemiddel, zoals in het arrest weergegeven, stelde eiseres (Adidas) dat de appelrechters artikel 13, A, 1, c) van het BMW schonden

“door bij het beoordelen van de merkinbreuk in de zin van [deze bepaling] uit te gaan van een vergelijking in concreto van de waren waarop merk en teken zijn aangebracht in plaats van een vergelijking tussen het merk ‘zoals het gedeponeerd is’ met het beweerd inbreukmakend teken ‘zoals het gebruikt wordt’”.

Volgens eiseres “is het immers een fundamenteel principe in het merkenrecht dat de beoordeling van het bestaan van een merkinbreuk in de zin van artikel 13, A, 1, c) van de BMW dient te gebeuren door vergelijking van het ter bescherming ingeroepen merk zoals het gedeponeerd is’ met het beweerd inbreukmakend teken zoals het gebruikt wordt’ ”.

- 3. De kritiek op het beroepsarrest betrof in het bijzonder:
 - de daarin voorgehouden stelling dat: “het niet voldoende (is) het driestrepenmerk’ in abstracto te vergelijken met het betwiste teken van vier parallelle, verticale strepen; dat de beoordeling in concreto moet gebeuren, met name zoals het merk en het betwiste teken zijn aangebracht op de sportkledij en zoals neergelegd door de partijen; dat de drager van het merk en het teken in elk geval bij de globale beoordeling betrokken moeten worden en, ten slotte de eigenlijke kledingstukken in concreto in aanmerking moeten genomen worden”;
 - het feit dat de appelrechters overgaan tot een “vergelijking van de door beide partijen verkochte sportkledij, waarbij onder meer de kwaliteit van de respectieve kledingstukken uitgebreid mee in overweging wordt genomen”;
 - het besluit van de appelrechters dat “er in deze zaak voldoende verschillen zijn bij een globale beoordeling van de sportpakken, zodat een gemiddeld aandachtige consument geen verband zal leggen tussen het betwiste teken en het merk van eiseressen”.

4. De motivering van het besluit dat deze cassatiegrief “faalt naar recht” is naar cassatienormen, uitvoerig.

5. Met verwijzing naar het interpretatief arrest van het Hof van Justitie van 23 oktober 2003 in de zaak *Adidas/Fit-*

¹ Op de vijf andere onderdelen van het middel wordt niet ingegaan: volgens het Hof van Cassatie misten zij “feitelijke grondslag”, waren zij gericht tegen een “overtollig motief” of waren zij niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

nessworld², herinnert het Hof er vooreerst aan dat, anders dan de bewoordingen van artikel 13, A, 1, c) BMW (thans art. 2.20 lid 1 onder c) van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom) en het daaraan ten grondslag liggende artikel 5 lid 2 van de Eerste Richtlijn (89/104 EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna aangeduid als de *Merkenrichtlijn*), laten verstaan, deze bepaling uit de Beneluxwet de titularis van een “bekend” merk tevens toelaat op te komen tegen het gebruik van het bekende merk op een overeenstemmend teken voor waren of diensten die “gelijk of soortgelijk” zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven.

Alhoewel het cassatiemiddel dit specifieke punt niet betrof, heeft het Hof de gelegenheid te baat genomen om aldus een bepaling uit het nationaal (merken)recht “richtlijnconform” uit te leggen. De nationale rechter dient immers, bij de toepassing van het nationaal recht, dit zoveel mogelijk uit te leggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn³: hierbij zal hij rekening houden met de wijze waarop het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen de betrokken bepaling uit de richtlijn reeds heeft geïnterpreteerd; eventueel zal hij zelf, zoals bepaald in artikel 234 van het EG-Verdrag, een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie voorleggen.

6. In verband met het geciteerde artikel 5 lid 2 van de Merkenrichtlijn zij eraan herinnerd dat deze bepaling de lidstaten niet verplicht tot het voorzien in een specifieke, verruimde bescherming voor “bekende” merken. De richtlijn geeft hen alleen de mogelijkheid hiertoe. Indien zij, zoals de Beneluxwetgever, van deze mogelijkheid gebruik maken, moet dit wel geschieden zoals voorgeschreven door de vermelde bepaling. De specifieke bescherming voor bekende merken is ook een recht dat verbonden is aan het Gemeenschapsmerk (art. 9 lid 1 c) van de Verordening nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1992 inzake het Gemeenschapsrecht).

7. Het Hof van Cassatie onderstreept het belang van het depot: door het depot wordt het recht op een merk verkregen; geen enkele vordering gegrond op een merk kan worden ingesteld indien het merk niet is gedeponeerd⁴.

Het Hof onderstreept de regel dat “bij de beoordeling van de overeenstemming met een inbreukmakend teken (...) het

*merk zoals gedeponeerd als uitgangspunt (zal) worden genomen*⁵. De vraag rijst in hoever van dit uitgangspunt mag worden afgeweken.

8. Het arrest stipt vervolgens aan dat een beeldmerk verschillende wijzen van uitvoering of “vormgeving” kan kennen.

9. Verwijzend naar twee arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en naar een arrest van het Beneluxgerechtshof overweegt het arrest, in wat de kern van de redenering lijkt te zijn, dat:

“Het verwarringsgevaar (...) globaal (moet) worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, zoals de aard van de waren, de prijs en andere objectieve eigenschappen van de waren”

en dat

“ook niet-gedeponeerde elementen die in of bij het merk een rol spelen, zoals de kwaliteit van het product’ waarop het teken of het merk is aangebracht en die op zichzelf genomen geen onderscheidende kracht hebben, hierbij in acht mogen worden genomen”.

10. Het Hof van Cassatie besluit dat het onderzochte onderdeel van het middel “faalt naar recht” omdat het uitgaat van een onjuist (geacht) uitgangspunt nl. “dat de feitenrechter helemaal geen rekening mag houden, bij het beoordelen van de overeenstemming tussen het merk zoals het effectief wordt gebruikt en het teken, met de relevante omstandigheden van het geval en aldus met de concrete omstandigheden waarin het gedeponeerde merk en het teken worden gebruikt”.

11. Opvallend in de overwegingen die voorafgaan aan dit besluit is de nadruk die gelegd wordt op het “*verwarringsgevaar*” en de daarmee gepaard gaande keuze van arresten waarnaar uitdrukkelijk verwezen wordt.

12. Zoals blijkt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie is het “*verwarringsgevaar*” echter geen vereiste voor de specifieke bescherming van bekende merken zoals bepaald in artikel 5 lid 2 van de Merkenrichtlijn⁶. De specifieke bescherming van bekende merken is gericht tegen aantastingen van het onderscheidend vermogen of de reputatie van

² Zaak C-408/01, *Jur.* 2003, p. I-12537.

³ Cass. 2 december 1996, *Arr. Cass.* 1996, nr. 470, p. 1130; H.v.J. 13 november 1990, zaak Z-106/89, *Marleasing* (...), *Jur.* 1990, 4135.

⁴ Sinds de wijziging van de BMW door het Protocol van Brussel d.d. 11 december 2001 (wet van 24 december 2002 houdend instemming met het Protocol (...), *B.S.* 19 maart 2003, 13119, inwerkingtreding 1 januari 2004; zie art. 2.2. en 2.20. van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom, wet van 22 maart 2006 houdende instemming (...), *B.S.* 26 april 2006, p. 21.866] is het de *inschrijving* van het gedeponeerde merk die het uitsluitend recht op een merk doet verkrijgen.

⁵ Cursievering toegevoegd.

⁶ H.v.J. 23 oktober 2003, C-408/01, *Jur.* 2003, I-(12537), 12569 en 12574, punt 27 en nr. 2 van het beschikkend gedeelte; H.v.J. 9 januari 2003, C-292/00, *Davidoff/Gofkid*, *Jur.* 2003-1 (389), 424, o.m. punt 29; H.v.J. 22 juni 2000, C-425/98, *Marca Mode/Adidas*, *Jur.* 2000, I-(4861) 4893, punt 36; ook reeds in die zin: H.v.J. 10 november 1997, C-251/95, *Sabel/Puma*, *Jur.* 1997, I-(6191) 6223, punt 20.

het betrokken merk⁷ zonder dat dient onderzocht te worden of dit kan leiden tot verwarring bij het publiek.

13. De keuze van de drie arresten die het Hof van Cassatie uitdrukkelijk inroept als uitgangspunt voor en blijkbaar tot staving van de gevolgdde redenering, is op het eerste gezicht verrassend nu geen van deze arresten de hypothese beoogt van de specifieke, verruimde bescherming van “bekende” merken.

14. Het interpretatief arrest van het Hof van Justitie in de zaak *Lloyd/Klijzen*⁸ betreft de beoordeling van het “verwarringsgevaar” in de zin van artikel 5 lid 1 sub b) van de Merkenrichtlijn. Dit arrest is vooral belangrijk omwille van het verband dat gelegd wordt tussen de (graad van) gelijksoortigheid van de betrokken waren of diensten, de onderscheidingskracht van het oudere merk en het verwarringsgevaar. Interessant is daarbij vooral de wijze waarop, volgens het Hof van Justitie, de “onderscheidende kracht” moet worden beoordeeld.

In het kader van het te beoordelen “verwarringsgevaar” overweegt dit arrest (punt 27) dat:

“Om de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken te beoordelen, (...) de nationale rechter de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis ervan (moet) bepalen alsook in voorkomend geval het aan deze verschillende elementen te hechten belang, in aanmerking genomen de aard van de betrokken waren of diensten, en de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht”.

15. Het arrest van het Hof van Justitie van 12 januari 2006 in de zaak C-361/04 betreft opnieuw de beoordeling van het verwarringsgevaar doch ditmaal in een heel andere juridische context nl. een “oppositie” gevoerd door de houders van het Gemeenschapsmerk Picasso, de erfgenamen van Pablo Picasso, tegen de inschrijving van het woordmerk Picaro voor voertuigen.

Het is geen interpretatief arrest (art. 234 EG-Verdrag) doch een uitspraak van het Hof van Justitie op een “hogere voorziening” tegen een arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg houdende verwerping van het beroep tot vernietiging van de beslissing van een kamer van beroep van het bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) houdende afwijzing van de ingestelde oppositie. De hogere voorziening werd afgewezen.

Het betreft hier evenmin de hypothese van de bescherming van “bekende” merken (art. 8 lid 5 van de Verordening

nr. 40/94) doch een toepassing van artikel 8 lid 1 sub b) van de verordening: hypothese van verwarringsgevaar.

16. In dit arrest *Picasso/Picaro* (punt 37) hernam het Hof van Justitie, in de geschetste juridische context, de bovengeciteerde overweging van het arrest *Lloyd* en overwoog het daarenboven (punten 39-40):

“Bijgevolg heeft het Gerecht terecht geoordeeld dat bij de in artikel 8 lid 1 sub b) van Verordening nr. 40/94 bedoelde beoordeling van een eventueel gevaar van verwarring van merken voor personenauto’s rekening dient te worden gehouden met het feit dat, gelet op de aard van de betrokken waren en met name op de prijs en de sterk technologische aard ervan, de mate van oplettendheid van het relevante publiek bij de aankoop van dergelijke waren bijzonder groot is.”

“Zodra feitelijk is aangetoond dat de gemiddelde consument een bepaalde waar wegens de objectieve eigenschappen ervan pas na een bijzonder aandachtig onderzoek aankoopt, dient immers rechteens ermee rekening te worden gehouden dat hierdoor het gevaar van verwarring van de merken van dergelijke waren kleiner kan worden op het beslissende moment waarop de consument tussen deze waren en merken kiest.”

17. Het in het cassatiearrest ten slotte eveneens geciteerde arrest van het Benelux-Gerechtshof is een eerbiedwaardige “oldtimer” die echter zoals het past voor “oldtimers”, niettegenstaande de charme die het uitstraalt, met omzichtigheid moet behandeld worden.

Hier evenmin was de specifieke bescherming van *bekende* merken aan de orde. De door het Hof van Cassatie bij arrest van 11 juni 1982⁹ aan het Benelux-Gerechtshof voorgelegde vragen van uitleg betroffen het woord “overeenstemmend” in de artikelen 3, 13 A en 14 B van de Beneluxmerkenwet (oude versie). In het arrest *Union* van 20 mei 1983¹⁰ verklaart het Benelux-Gerechtshof voor recht dat “het woord overeenstemmend” in de bovenvermelde wetsbepalingen aldus moet worden uitgelegd dat van overeenstemming tussen een merk en een teken sprake is wanneer – mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk – merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt”.

⁷ H.v.J. 23 oktober 2003, C-408/01, *Jur.* 2003, I-(12537), 12569 en 12574, punt 27 en nr. 2 van het beschikkend gedeelte; H.v.J. 9 januari 2003, C-292/00, *Davidoff/Gofkid*, *Jur.* 2003-1 (389), 424, o.m. punt 29; H.v.J. 22 juni 2000, C-425/98, *Marca Mode/Adidas*, *Jur.* 2000, I-(4861) 4893, punt 36; ook reeds in die zin: H.v.J. 10 november 1997, C-251/95, *Sabel/Puma*, *Jur.* 1997, I-(6191) 6223, punt 20.

⁸ H.v.J. 22 juni 1999, *Jur.* 1999, I, 3819.

⁹ *Arr. Cass.* 1982, nr. 606, p. 1260.

¹⁰ *Zaak A-82/5, Henri Julien BV/Verschuerne Norbert*, *Jur.* 1983, p. 36.

18. Zoals bekend heeft het in dit arrest vooropgesteld criterium van het “associatiegevaar” intussen moeten wijken voor dit van het “verwarringsgevaar” waarvoor het begrip “associatiegevaar” geen alternatief is¹¹.

Het Benelux-Gerechtshof heeft dan ook uitdrukkelijk afstand genomen van zijn *Union*-uitspraak door te oordelen dat de in dit arrest gegeven uitleg niet in overeenstemming is met de richtlijn, in het bijzonder niet met artikel 5 lid 1 aanhef en onder b), zoals uitgelegd door het H.v.J. E.G. in het *Sabel*-arrest¹².

19. Zo deze drie arresten derhalve, op het eerste gezicht, niet onmiddellijk dienend lijken voor de interpretatie van begrippen uit de specifieke beschermingsregeling voor “bekende” merken, is het reeds geciteerde arrest van het Hof van Justitie d.d. 23 oktober 2003 (*Adidas/Fitnessworld*) ter zake wel relevant. Dit arrest is in de geannoteerde beslissing ook vermeld zij het alleen met betrekking tot een ander punt, nl. de vraag of artikel 13, A, 1, c) BMW de bescherming van bekende merken ook uitbreidt tot gebruik voor “gelijke of soortgelijke” waren (zie boven nr. 5).

Ditzelfde prejudicieel arrest preciseert echter ook de inhoud van het begrip “overeenstemming” in de zin van artikel 5 lid 2 van de Merkenrichtlijn en derhalve ook in de zin van het op deze bepaling gesteunde en conform deze bepaling te interpreteren artikel 13, A, 1, c) BMW (thans art. 2.20. lid 1, c) van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom).

Het Hof van Justitie verklaart immers voor recht:

“De bescherming uit hoofde van artikel 5 lid 2 van richtlijn 89/14 stelt niet voorop dat tussen het bekende merk en het teken een zodanig mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring tussen het merk en het teken 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 ook punten 29, 31, 38 en 41 van het arrest).

20. Bepalend voor de vereiste “overeenstemming” is dus het mogelijk *verband* (“le lien”) dat tussen het teken en het merk kan worden gelegd. Dit verband (ook aangeduid als een “samenhang” of “un rapprochement”) is nauw verbonden met de “bekendheid” van het merk: immers, enkel wanneer er sprake is van een voldoende mate van bekendheid van dat merk, kan door het publiek dat met het jongere merk

in aanraking komt, eventueel een “verband” worden gelegd tussen de twee merken, ook bij waren of diensten die niet soortgelijk zijn, en kan daardoor afbreuk worden gedaan aan het oudere merk¹³.

21. Opvallend is dat het Hof van Justitie in dit laatste arrest slechts twee voorwaarden onderkent voor de bescherming van “bekende” merken zoals geregeld in artikel 5 lid 2: enerzijds (eerste voorwaarde): de “bekendheidsvoorwaarde”, anderzijds (de tweede voorwaarde) nl. dat er zonder geldige redenen afbreuk wordt gedaan aan het oudere merk waarbij geldt: hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk, des te gemakkelijker zal de afbreuk kunnen worden vastgesteld¹⁴.

Zelfs indien de vereiste “overeenstemming” tussen merk en teken ook formeel als een “voorwaarde” wordt beschouwd (zie het arrest *Adidas/Fitnessworld* (punt 28)) is die voorwaarde dermate nauw verbonden met de twee (hoofd)vereisten dat ze er omzeggens in opgaat.

22. In zijn conclusie in de zaak *Adidas/Fitnessworld*¹⁵ heeft advocaat-generaal F.-G. Jacobs, met uitdrukkelijke verwijzing naar de boven (nr. 20) geciteerde passus uit het arrest *General Motors/Yplon*, de m.i. juiste benadering mooi als volgt verwoord:

“Ofschoon artikel 5 lid 2 alleen geldt wanneer het merk en het teken gelijk zijn of overeenstemmen, vereist het niet uitdrukkelijk dat deze overeenstemming een bepaalde gemoedstoestand bij het publiek doet ontstaan. De bepaling richt zich daarentegen op het *gevolg*¹⁶ van het gebruik waartegen zij bescherming wil bieden en spreekt daarbij van gebruik waardoor zonder geldige redenen, (...) ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Het lijkt duidelijk dat gebruik van een teken alleen een dergelijk gevolg kan hebben, *indien het teken het betrokken publiek op de een of andere manier aan het merk doet denken*¹⁷. Daarom oordeelde het Hof, toen het de voorwaarde dat het om een bekend merk moet gaan, in het licht van de systematiek en het doel van de richtlijn bezag, dat enkel wanneer er sprake is van een voldoende mate van bekendheid van het merk, door het publiek dat met het teken in aanmerking komt, eventueel een verband kan worden gelegd tussen de twee en daardoor afbreuk kan worden gedaan aan het merk.

¹¹. H.v.J. 11 november 1997, C-251/95, *Sabel/Puma*, nr. 18, *Jur.* 1997, I-6191.

¹². Benelux Hof 2 oktober 2000, Z-198/3, *Brouwerij Haacht NV/Grandes Sources belges NV*, *Jur.* 2000 (50), 54, punt 12 en p. 56, punt 19.

¹³. H.v.J. 14 september 1999, C-375/97, *General Motors Corporation/Yplon SA*, *Jur.* 1999, I-(5421) 5445, punt 23.

¹⁴. H.v.J. 14 september 1999, C-375/97, punt 29.

¹⁵. *Jur.* 2003, I-(12540) 12551-12552, punten 48 t.e.m. 50.

¹⁶. Cursievering toegevoegd.

¹⁷. Cursievering toegevoegd.

Het lijkt evenwel niet nodig of zinvol om de criteria aan de hand waarvan de vraag van de overeenstemming tussen het merk en het teken moet worden beantwoord, nader te specificeren. De nationale rechters zullen zonder nader onderzoek van het begrip overeenstemming in staat zijn om te beslissen, of de overeenstemming zodanig is dat zij het bestreden gebruik, of dit nu in de vorm van verwatering, aantasting of meeliften is, mogelijk maakt.”

23. Het Hof van Justitie preciseert hoe het bestaan van het vereiste “verband” dient te worden beoordeeld: “evenals een verwarringsgevaar in het kader van artikel 5 lid 1 *sub b*) van de richtlijn”, dient dit “globaal” te geschieden “met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval”¹⁸. Daarbij verwijst het Hof uitdrukkelijk naar de arresten *Sabel* en *Marca Mode*. Dit is wellicht de (“missing”) link met de rechtspraak, geciteerd in het geannoteerde arrest.

Het bedoelde punt uit het arrest *Sabel*¹⁹ houdt slechts een weergave in van de tiende overweging van de considerans van de Merkenrichtlijn: “(...) het gevaar van verwarring (...) hangt af van vele factoren, 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 en van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten”.

In het eveneens geciteerde arrest *Marca Mode*²⁰ noemt het Hof als voorbeelden van de “relevante omstandigheden van het concrete geval” of de “in aanmerking komende factoren” de mate van gelijksoortigheid van de desbetreffende waren of diensten, de graad van onderscheidingskracht of bekendheid van het oudere merk.

24. Indien volgens het arrest *Adidas/Fitnessworld* ook bij het beoordelen van de vereiste samenhang of het verband tussen het bekende merk en het aangevochten teken, reke-

ning moet gehouden worden met alle “relevante omstandigheden” van het concrete geval “evenals bij de beoordeling van verwarringsgevaar in het kader van artikel 5 lid 1 *sub b*)”, mag de rechter bij het beoordelen van wat “relevante omstandigheden” zijn, niet uit het oog verliezen dat het bij het beoordelen van de beschermingsomvang van een “bekend” merk precies niet gaat om “verwarringsgevaar”. Dit uitgangspunt kan en moet invloed hebben op de aard van “relevante omstandigheden” waarmee rekening mag gehouden worden.

25. Eens aan de hand van alle relevante omstandigheden (o.m. het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik en de omvang van de verrichte investeringen)²¹ is uitgemaakt dat het ingeroepen merk een “bekend” merk is dat aanspraak kan maken op de door de wetgever gewilde specifieke, verruimde bescherming, moet de aandacht gaan naar de vraag of door het aangevochten teken zoals het gebruikt wordt “ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”.

Terug de woorden van advocaat-generaal Jacobs indachtig:

“Het lijkt duidelijk dat gebruik van een teken alleen een dergelijk gevolg kan hebben, indien het teken het betrokken publiek op de een of andere manier aan het merk doet denken”.

Of dit – nl. het bestaan van enig “verband” tussen het merk zoals gedeponereerd en het teken, zoals gebruikt – het geval is, zal de feitenrechter uitmaken aan de hand van de “concrete omstandigheden” zonder echter uit het oog te verliezen dat verwarringsgevaar niet vereist is en dat hij, bij veronderstelling, te maken heeft met een bekend merk.

BESLUIT

26. Uitgangspunt blijft, zoals in het geannoteerde arrest terecht onderstreept, “het merk zoals gedeponereerd” (en ingeschreven). Dit dient vergeleken te worden met het teken, zoals gebruikt. Aan dit fundamenteel uitgangspunt dient méér dan lippendienst te worden bewezen.

In zover het geannoteerde arrest, aanleunend bij het criterium van het “verwarringsgevaar”, voor de beoordeling van een conflict tussen een “bekend” merk en een teken, de deur wijd open lijkt te zetten voor allerlei “concrete omstandigheden” buiten het merk en het teken om, ontstaat het risico dat

partijen en rechter door de bomen het bos (d.i. het merkenconflict) niet meer (willen) zien.

Rekening houden met de “relevant” geachte omstandigheden bij een globale beoordeling van het “verband” tussen een bekend merk en een teken, mag er niet toe leiden dat het debat over inbreuk op een “bekend” merk afglijdt naar of ontardt in een vergelijking tussen de betrokken waren, hun prijs, kwaliteit en andere marktomstandigheden. Het top-punt zou zijn dat de inbreukmaker erin zou slagen het “verband” tussen het door hem gebruikte teken en het bekende

¹⁸ H.v.J. 23 oktober 2003, C-408/01, *Adidas/Fitnessworld*, punt 30.

¹⁹ H.v.J. 11 november 1997, C-251/95, *Sabel/Puma*, punt 22.

²⁰ H.v.J. 22 juni 2000, punt 40.

²¹ H.v.J. 14 september 1999, C-375/97, *General Motors Corp./Xplon, Jur.*, punt 27.

merk te loochenen en aldus te ontkomen aan de aanspraken van de merkhouders dankzij de mindere kwaliteit en lagere prijzen van zijn producten. M.a.w. het in acht nemen van allerlei concrete marktomstandigheden mag niet leiden tot een uithollen van het specifieke, ruime beschermingssta-

tuut voor bekende merken waarvoor de Beneluxwetgever, zoals hem hiertoe door de richtlijn de mogelijkheid was geboden, gekozen heeft. Wellicht is er toch nog ruimte voor het stellen van een prejudiciële vraag aan het EG-Hof van Justitie.