

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 gevolgde 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 merkhouder 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.