

23 oktober 2003

zaak C-408/01

Artikel 5 lid 2 van Richtlijn 89/104/EEG verplicht de lidstaten die dit (facultatieve) artikel hebben geïmplementeerd, de extra-bescherming die dit artikel verleent aan bekende merken ook te verschaffen ingeval van gebruik van een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Vereiste voor optreden door de merkhouder in dit geval is dat merk en teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband legt tussen teken en merk.. Bij een teken dat louter als versiering wordt gebruikt, zal het publiek geen verband leggen tussen merk en teken.

(Adidas-Salomon AG, voorheen Adidas AG, Adidas Benelux BV/Fitnessworld Trading Ltd)

Ornament und Verbrechen

1. Invulling van een lacune die door de uitspraak inzake Davidoff II (C-202/00) was opengelaten, introductie van het nieuwe begrip: ‘verband’ en een op het oog moeilijk te begrijpen oordeel inzake mogelijke merkinbreuk door tekens die als versiering kunnen worden opgevat. Dat zijn de drie belangrijke punten uit dit arrest.
2. Dit arrest moet mede gezien worden tegen de achtergrond van de strijd tussen een ruime en een beperkte bescherming van het (*bekende*) merk. Het gaat dan om de vraag of alleen bescherming tegen (direct en indirect) verwarringsgevaar wordt geboden, dan wel ook bescherming tegen andere omstandigheden die het merk kunnen schaden, zoals verwatering en aantasting van de reputatie van het merk. Zoals bekend is in die strijd door de Richtlijn geen duidelijke positie gekozen. De lidstaten mogen kiezen voor een beperkte of ook voor een ruimere bescherming. Inderdaad hebben alle lidstaten dat laatste gedaan: zij hebben alle gebruik gemaakt van de facultatieve mogelijkheid, verleend in artikel 5 lid 2 van de Richtlijn, om een bescherming in te voeren tegen gebruik van een aan een *bekend* merk gelijk of overeenstemmend teken voor niet-soortgelijke waren of diensten, wanneer door dit gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
3. Het Hof is in ieder geval wat de vereisten voor verwarringsgevaar met betrekking tot gelijke of soortgelijke waren of diensten betreft, geporteerd voor een enge opvatting: van verwarring in de zin van artikel 5 lid 1 sub b. Richtlijn kan alleen maar sprake zijn, indien verwarring daadwerkelijk (positief) wordt aangetoond (C-425/98 inzake Adidas/Marca). In deze zaak gaat het om gelijke of soortgelijke waren en dus ligt een mogelijke conclusie voor de hand: het drie strepen merk van Adidas is er zo bij het publiek ingeroest dat het twee strepen onmiddellijk als niet van Adidas afkomstig zal onderkennen. Dat was de (feitelijke) conclusie van Hof Arnhem in de (kort geding) zaak die aan dit arrest voorafging, een conclusie die door AG

Huydecoper niet is onderschreven, maar waar hij verder uiteraard niets mee kon doen. Zie Hof Arnhem 18 augustus 1998, ad r.o. 5.10 als vermeld in de Conclusie AG bij HR 12 oktober 2001, LJN-nummer ZC3688, ad par. 16. Uit het hier besproken arrest van het HvJEG valt niets af te leiden op dit punt. In een eventuele bodemprocedure kan de kwestie opnieuw aan de orde worden gesteld.

4. Artikel 5 lid 2 Richtlijn, de facultatieve bepaling, geeft het *bekende* merk extra bescherming, namelijk tegen 1) verwatering, 2) reputatie-aantasting en 3) aanhaken. Die extra bescherming is, naar de tekst genomen, echter beperkt tot bescherming tegen gebruik van bepaalde tekens voor niet-soortgelijke waren of diensten. Davidoff II oordeelde dat de lidstaten deze extra bescherming ook mogen toekennen in het geval waarin sprake is van gebruik van een teken voor van dezelfde of van soortgelijke waren of diensten, maar daarmee stond nog niet vast dat de lidstaten ook verplicht waren om dat te doen bij omzetting van de facultatieve bepaling. Facultatief is facultatief: men zou immers ook slechts een stukje bescherming (alleen voor niet-soortgelijke waren of diensten) kunnen invoeren. Die laatste (Engelse) opvatting is nu verworpen. De lidstaten moeten de extra bescherming ook verlenen in het geval van gelijke of soortgelijke tekens.
5. Daarmee stond nog niet vast aan welke nadere criteria de extra bescherming moet voldoen. Het arrest maakt die criteria overigens niet duidelijk, maar geeft wel uitsluitel op één punt: ook zonder dat er sprake is van verwarring kan de houder van een bekend merk optreden in bovengenoemde drie gevallen. Vereist is slechts dat merk en teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband (het Hof spreekt in één adem van ‘samenhang’) legt tussen het teken en het merk (zie r.o. 31). En dat is uitdrukkelijk iets anders dan het associatie-criterium dat in artikel 5 lid 1 sub b. wordt genoemd. Voor het begrip ‘verband’ wordt verwezen naar General Motors (C-375/97). De AG heeft met betrekking tot die zaak in een noot opgemerkt: “Ofschoon de Engelse vertaling van het arrest het woord *association* gebruikt, verwijst het Frans naar de term *rapprochement*. Het is mijns inziens handig om het Frans te volgen en een andere term te gebruiken dan die welke in de artikelen 34, lid 1 sub b, en 5, lid 1 sub b, van de richtlijn wordt gebruikt. Ik heb daarom het woord *connection* gebruikt.” Zie voor de desbetreffende overweging in General Motors, overweging 23 van dat arrest. Het Hof zegt in de Engelse tekst van het hier besproken arrest: “It is sufficient for the degree of similarity between the mark with a reputation and the sign to have the effect that the relevant section of the public establishes *a link* (curs. K.) between the sign and the mark.” Link, connection, samenhang, verband: daar moeten we het mee doen. Dat zijn uiteraard veel lichtere termen dan de term associatie. De lichtheid van de termen staat in recht evenredig verband met de bekendheid van het merk: hoe bekender een merk, des te eerder zal het publiek een verband leggen tussen merk en teken, ook bij waren of diensten die niet soortgelijk zijn (zie nog eens aldus het Hof in r.o. 23 van de General Motors zaak). Dat geldt (misschien) des te eerder als het wél om soortgelijke waren of diensten gaat. Die overweging lijkt te pleiten tegen bovengenoemde redenering van het Hof Arnhem die het bekende merk juist vanwege zijn bekendheid afstraft. Niettemin zijn we er nog niet helemaal.

6. De criteria waar het om gaat staan in artikel 5 lid 2, als gezegd: 1) verwatering, 2) reputatie-aantasting en 3) aanhaken. Het verband dat het in aanmerking komende publiek legt tussen het bekende merk en het teken moet leiden tot genoemde schade-aspecten. Daaromtrent vernemen we uit het arrest echter niets naders. De vragen van de HR waren daarop helaas niet gericht. Daar komt dus weer een nieuw arrest aan. Want het kan niet zo zijn dat met het aantonen van het verband die schade-aspecten automatisch kunnen worden verondersteld. Dat doet het Hof immers ook niet als het gaat om het aantonen van verwarring. De beoordeling daarvan dient immers te geschieden met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Of zoals het Hof het zegt in Adidas/Marca: “(D)e bekendheid van een merk (is) geen grond om het bestaan van verwarringgevaar te vermoeden, enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat” (r.o. 41). De vragen waar het dan om moet gaan zullen m.i. vooral betrekking moeten hebben op het eerste en het derde criterium. Reputatie-aantasting lijkt me hier niet aan de orde. Door het gebruik van het twee strepen motief zou Fitnessworld dus ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie van Adidas (aanhaken of meeliften), waardoor afbreuk zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk Adidas. Dat lijkt me typisch een zaak om door de nationale feitenrechter te laten beoordelen en daarmee zijn we weer terug bij af.
7. Tenzij, zo lijkt het, er geen sprake is van gebruik als merk door Fitness World. De Richtlijn harmoniseert in artikel 5 lid 2 immers alleen de bescherming van het bekende merk tegen gebruik van een teken ter onderscheiding van waren of diensten. Zie Robelco/Robeco, C-23/01 waarin het ging om een conflict tussen een merk en een handelsnaam. In dit geval wordt gesteld, dat de strepen van Fitness World niet ter onderscheiding dienen, maar ter decoratie. Als dat zo is, kan er ook geen schade in de zin van artikel 5 lid 2 aan het merk worden toegebracht. *Ornament, kein Verbrechen*, dus, om een bekende uitspraak in een van zijn mogelijke tegendelen te parafaseren. De vraag waar het dan om gaat is wanneer er sprake is van versiering en wanneer van gebruik ter onderscheiding. Het antwoord van het Hof is op het eerste oog betrekkelijk raadselachtig: er lijkt een onderscheid te worden gemaakt tussen de gevallen waarin het publiek het teken (gewoonlijk?, ook?, mede?) als versiering opvat en die waarin het publiek het teken *louder* als versiering opvat. Dat onderscheid wordt echter gedragen door het criterium dat het publiek al dan niet een verband legt tussen merk en teken. Bij loutere versiering is de overeenstemming tussen merk en teken zo klein, dat het publiek (“logischerwijs”, aldus het Hof) geen verband legt. Dat sluit niet uit dat het bij een ornamenteel teken wel degelijk mogelijk is, dat het publiek een verband legt met het merk. In dat laatste geval zijn de criteria van artikel 5 lid 2 weer van toepassing. In het eerste geval niet: inbreuk is dan echter nog niet geheel uitgesloten, omdat het dan aan de (niet door deze Richtlijn geharmoniseerde) nationale rechtsorde is (zie artikel 5 lid 5 van de Richtlijn) om te bepalen of er, zelfs wanneer het bewuste teken niet als onderscheidingsteken wordt gebruikt, toch sprake kan zijn van inbreuk op het merkrecht. Die mogelijkheid wordt bij ons geboden door artikel 13. A, lid 1, sub d. BMW. Dat artikel biedt in feite een stukje oneerlijk mededingingsrecht. Het moet dan bijvoorbeeld gaan om vragen als: heeft Fitnessworld inderdaad (nodeloos) aangehaakt bij het

strepenmotief, of heeft zij slechts gebruik gemaakt van een in de sportkleding wereld al lang (eerder dan het Adidasmerk) voorkomend motief; heeft Fitnessworld profijt van het gebruik van dat teken én wordt Adidas daardoor daadwerkelijk benadeeld. Het antwoord op die vragen moet echter, in onze nationale rechtsorde, toch steeds worden gezien in het licht van de vrijheid om gebruik te maken van prestaties van anderen. Het zal dus nog wel even tobben blijven met die strepen.

JK