

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer)

22 juni 2000 \*

In zaak C-425/98,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EG-Verdrag (thans artikel 234 EG) van de Hoge Raad der Nederlanden, in het aldaar aanhangig geding tussen

**Marca Mode CV**

en

**Adidas AG,**

**Adidas Benelux BV,**

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1),

\* Procestaal: Nederlands.

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),

samengesteld als volgt: J. C. Moitinho de Almeida, kamerpresident, C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet, G. Hirsch en F. Macken, rechters,

advocaat-generaal: F. G. Jacobs

griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

- Marca Mode CV, vertegenwoordigd door O. W. Brouwer, D. W. F. Verkade en D. J. G. Visser, advocaten te Amsterdam, en P. Wytinck, advocaat te Brussel,
- Adidas AG en Adidas Benelux BV, vertegenwoordigd door C. Gielen, advocaat te Amsterdam,
- de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door M. A. Fierstra, hoofd van de afdeling Europees recht van het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde,
- de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door M. Ewing, Treasury Solicitor's Department, als gemachtigde,
- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door K. Banks en P. van Nuffel, leden van haar juridische dienst, als gemachtigden,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van Marca Mode CV, vertegenwoordigd door D. J. G. Visser en C. R. A. Swaak, advocaat te Amsterdam; Adidas AG en Adidas Benelux BV, vertegenwoordigd door S. A. Klos, advocaat te Amsterdam, en de Commissie, vertegenwoordigd door H. M. H. Speyart, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde, ter terechtzitting van 24 november 1999,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 27 januari 2000,

het navolgende

### Arrest

- 1 Bij arrest van 6 november 1998, binnengekomen bij het Hof op 26 november 1998, heeft de Hoge Raad der Nederlanden krachtens artikel 177 EG-Verdrag (thans artikel 234 EG) een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”).
- 2 Deze vraag is gerezen in een geding tussen Marca Mode CV (hierna: „Marca Mode”), gevestigd te Amsterdam (Nederland), en Adidas AG, gevestigd te Herzogenaurach (Duitsland), en Adidas Benelux BV, gevestigd te Etten-Leur (Nederland), in verband met een door Adidas AG bij het Benelux Merkenbureau ingeschreven beeldmerk, dat door Adidas AG voor de Benelux in exclusieve licentie is gegeven aan Adidas Benelux BV.

## Het juridisch kader

- 3 Artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn („rechten verbonden aan het merk”) bepaalt:

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

a) (...)

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

- 4 De meeste taalversies van de richtlijn hanteren in deze bepaling het begrip „risico” of „gevaar” van verwarring of associatie. De Nederlandse en de Zweedse versie spreken echter van de mogelijkheid van verwarring en van het gevaar van associatie, terwijl de Engelse versie spreekt van „likelijkheid” (waarschijnlijkheid) van verwarring of associatie.

- 5 Artikel 5, lid 2, van de richtlijn bepaalt:

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

- 6 Artikel 13A, lid 1, sub b, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, strekkende tot omzetting van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn in de Benelux-wetgeving, bepaalt:

„Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:

(...)

- b) elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk.”

## Het hoofdgeding

- 7 Het door Adidas AG bij het Benelux Merkenbureau ingeschreven beeldmerk bestaat uit drie parallelle strepen. Het heeft in het bijzonder betrekking op sportkleding en sportartikelen.
- 8 Marca Mode bood in haar vestiging te Breda (Nederland) een collectie sportkleding aan, waarvan sommige kledingstukken aan de zijanten waren voorzien van twee in de lengterichting parallel lopende strepen. Deze kledingstukken waren wit met zwarte strepen of zwart met witte strepen.
- 9 Daarnaast verkocht Marca Mode witte en oranje T-shirts met in het midden van de voorzijde over de gehele lengte drie zwarte, verticaal en parallel lopende strepen, die aan de buitenzijde waren voorzien van een smal wit randje en aan de voorzijde waren onderbroken door een medaillon met de afbeelding van een kat, met daarop vermeld „TIM”.
- 10 Op 26 juni 1996 daagden Adidas AG en Adidas Benelux BV (hierna: „Adidas”) Marca Mode in kort geding voor de president van de Rechtbank te Breda. Stellende dat Marca inbreuk maakte op haar drie-strepen-beeldmerk, vorderde Adidas tegen Marca een verbod, het uit drie of twee strepen bestaande teken nog verder in de Benelux te gebruiken.
- 11 De president wees deze vordering toe voor zeven kledingstukken en het T-shirt met het opschrift „TIM”.

- 12 Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft dit vonnis bekrachtigd.
  
- 13 Marca Mode heeft daarop tegen het arrest van het Gerechtshof cassatieberoep bij de Hoge Raad der Nederlanden ingesteld.
  
- 14 In cassatie betoogde zij onder meer, dat de rechter in hoger beroep artikel 13A, lid 1, sub b, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken onjuist heeft toegepast door zijn beslissing enkel hierop te baseren, dat de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek een associatie wordt gewekt tussen de litigieuze tekens en het ingeschreven merk. Onder verwijzing naar het arrest van het Hof van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191) stelde zij, dat het Gerechtshof overeenkomstig artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn de aanwezigheid van verwarringsgevaar had moeten vaststellen.
  
- 15 De Hoge Raad is van oordeel, dat het arrest SABEL (reeds aangehaald) en in het bijzonder de punten 18, 22 en 24 ervan de conclusie zou kunnen rechtvaardigen, dat indien op grond van bijzondere omstandigheden, zoals de bijzondere onderscheidingskracht die een merk hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek bezit, moet worden aangenomen dat verwarringsgevaar niet is uitgesloten, de vaststelling van associatiegevaar voldoende is om een verbod op het gebruik van de litigieuze tekens te wettigen.
  
- 16 Deze uitlegging zou, aldus de Hoge Raad, het bepaalde in lid 1, sub b, en in lid 2, van artikel 5 van de richtlijn met elkaar in harmonie kunnen brengen waar het om bekende merken gaat; laatstgenoemde bepaling staat de lidstaten toe om aan bekende merken bescherming te verlenen in geval van gebruik voor niet soortgelijke waren of diensten, „wanneer (...) door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”. Bij de voorgestelde uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, zouden bekende merken

ook in geval van gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten worden beschermd tegen het trekken van voordeel uit of afbreuk doen aan hun bijzondere onderscheidend vermogen.

- 17 Ten slotte overweegt de Hoge Raad, dat wanneer zijn lezing van het arrest SABEL (reeds aangehaald) juist zou zijn, het middel van Marca Mode niet tot cassatie van het arrest van het Gerechtshof kan leiden. Behalve het bestaan van de mogelijkheid van associatie tussen het teken van Marca Mode en het merk van Adidas heeft het Gerechtshof immers ook vastgesteld, dat dit merk algemeen bekend is. Gelet op deze laatste factor kan niet worden uitgesloten, aldus de Hoge Raad, dat de associatiemogelijkheid verwarring kan doen ontstaan; derhalve zouden de vastgestelde feiten toewijzing van de verbodsvordering van Adidas kunnen rechtvaardigen.
- 18 Tegen deze achtergrond heeft de Hoge Raad besloten, de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vraag te stellen:

„Moet het bepaalde in artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 aldus worden uitgelegd dat, ingeval

- a) een merk hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek een bijzondere onderscheidingskracht bezit, en
- b) een derde zonder de toestemming van de merkhouder in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, een teken gebruikt dat in zodanige mate met het merk overeenstemt dat daardoor de mogelijkheid van associatie met het merk ontstaat,



het uitsluitend recht van de merkhouders hem toestaat aan die derde dat gebruik van het teken te verbieden wanneer de onderscheidingskracht van het merk zodanig is dat niet uitgesloten is dat die associatie verwarring kan doen ontstaan?”

- 19 Bij hetzelfde verwijzingsarrest heeft de Hoge Raad eveneens enkele prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof. Naar Marca Mode meedeelt, heeft het bij beschikking van 18 januari 1999 de behandeling van de gestelde vragen geschorst totdat het Hof van Justitie uitspraak zal hebben gedaan.

### De prejudiciële vraag

- 20 Adidas wenst, dat het Hof zich uitspreekt over de uitlegging van artikel 5, lid 2, van de richtlijn.
- 21 Volgens vaste rechtspraak is in het kader van de bevoegdheidsverdeling tussen de nationale rechter en het Hof van Justitie overeenkomstig artikel 177 van het Verdrag de nationale rechter, die als enige rechtstreeks kennis heeft van de feiten van het geding en van de door partijen aangevoerde argumenten en die uitspraak in de zaak zal moeten doen, het best in staat om, met volledige kennis van zaken, het belang van de in het bij hem aanhangige geding opgeworpen rechtsvragen te beoordelen en te beslissen, of een prejudiciële beslissing voor het wijzen van zijn vonnis noodzakelijk is. Niettemin is het Hof van Justitie vrij om, wanneer de vragen onjuist zijn geformuleerd, uit de door de nationale rechter verschaft gegevens en met name de motivering van de verwijzingsbeslissing de elementen

van gemeenschapsrecht te putten die, gelet op het voorwerp van het geschil, uitlegging behoeven (zie onder meer arrest van 29 november 1978, Pigs Marketing Board, 83/78, Jurispr. blz. 2347, punten 25 en 26).

- 22 Blijkens het verwijzingsarrest in de onderhavige zaak verzoekt de Hoge Raad enkel om uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn en hangt de oplossing van het geschil in het hoofdgeding af van de vraag, of het Gerechtshof terecht heeft geoordeeld dat was voldaan aan de voorwaarde, dat „bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk” in de zin van genoemde gemeenschapsbepaling.
- 23 Voorts blijkt uit het verwijzingsarrest niet, dat Adidas in het hoofdgeding zou hebben gesteld, dat door het gebruik, zonder geldige reden, van het litigieuze teken ongerechtvaardigd voordeel is getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het door haar ingeschreven beeldmerk, hetgeen als voorwaarde geldt voor de eventuele toepassing van de omzettingbepaling van artikel 5, lid 2, van de richtlijn. De Hoge Raad haalt deze laatste bepaling aan, niet omdat het geschil daadwerkelijk verband zou houden met de in die bepaling bedoelde specifieke merkinbreuk, maar als argument voor zijn opvatting, dat de in het verwijzingsarrest verdedigde uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn een zekere samenhang zou bewerkstelligen tussen de door de beide bepalingen geregelde situaties.
- 24 Voor een nuttig antwoord op de vraag van de Hoge Raad is uitlegging van artikel 5, lid 2, van de richtlijn derhalve niet nodig.
- 25 Artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn, waarop de vraag betrekking heeft, staat de houder van een merk onder bepaalde voorwaarden toe om derden het gebruik van een teken te verbieden, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

- 26 Een in wezen gelijklopende formulering bevat artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, dat de gronden opsomt waarop de inschrijving van een merk kan worden geweigerd of, indien het is ingeschreven, nietig kan worden verklaard.
- 27 Artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn is door het Hof uitgelegd in, onder meer, het arrest SABEL (reeds aangehaald).
- 28 Die uitlegging moet daarom eveneens gelden voor artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn.
- 29 Volgens de Hoge Raad sluit de rechtspraak van het Hof niet uit, dat een gevaar van verwarring tussen merk en teken kan worden verondersteld, ingeval het merk bijzondere onderscheidingskracht heeft, onder meer wegens zijn bekendheid, en het door derden voor dezelfde of soortgelijke waren gebruikte teken zodanig met het merk overeenstemt, dat hierdoor de mogelijkheid van associatie met het merk ontstaat.
- 30 Zo komt de Hoge Raad tot de vraag, of artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat de merkhouder in dergelijke omstandigheden aan een derde het gebruik van het teken kan verbieden, wanneer de onderscheidingskracht van het merk zodanig is dat niet is uitgesloten, dat de bij het publiek gewekte associatie tussen het teken en het merk verwarring kan teweegbrengen.
- 31 Onder verwijzing naar het arrest SABEL (reeds aangehaald) hebben Marca Mode, de Nederlandse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie betoogd, dat de door artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn geboden bescherming, evenals die krachtens artikel 4, lid 1, sub b, van dezelfde richtlijn,

steeds afhankelijk is van het positieve bewijs van verwarringsgevaar. Ook voor bekende merken is het niet voldoende, dat in geval er enkel associatiegevaar bestaat, verwarringsgevaar niet is uit te sluiten.

- 32 Adidas stelt daarentegen, steun zoekend in met name punt 24 van het arrest SABEL (reeds aangehaald), dat bij bekende merken associatiegevaar voldoende is om een verbod te rechtvaardigen, zodra verwarringsgevaar niet is uitgesloten. Met andere woorden, associatiegevaar zou bij zulke merken een vermoeden van verwarringsgevaar scheppen.
- 33 Op dit punt moet aanstonds worden vastgesteld, dat verwarringsgevaar niet op grond van een vermoeden mag worden aangenomen, ook niet in de specifieke omstandigheden als in het verwijzingsarrest worden beschreven.
- 34 Artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn kan immers slechts toepassing vinden, indien wegens de identiteit of gelijksoortigheid van zowel de merken als de erdoor geïdentificeerde waren of diensten „bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk”. Blijkens deze formulering is het begrip associatiegevaar geen alternatief voor het begrip verwarringsgevaar, maar dient het ter precisering van de draagwijdte ervan. Reeds op grond van haar formulering is deze bepaling derhalve niet toepasbaar, indien bij het publiek geen verwarring kan ontstaan (zie, in verband met artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 18). Artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn vereist dus voor bescherming van een ingeschreven merk het bestaan van gevaar van verwarring (zie, in verband met artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 18).
- 35 Deze uitlegging volgt eveneens uit de tiende overweging van de richtlijn, waar wordt gezegd, dat „het gevaar van verwarring (...) de grondslag voor de bescherming vormt” (arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 19).

- 36 Deze uitlegging is niet in strijd met artikel 5, lid 2, van de richtlijn, dat bekende merken bescherming biedt zonder dat het bestaan van verwarringsgevaar is vereist. Deze bepaling geldt immers voor situaties waarin de grondslag voor de bescherming bestaat in een gebruik van het betwiste teken zonder geldige reden, waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
- 37 Adidas kan zich niet met succes op punt 24 van het arrest SABEL (reeds aangehaald) beroepen.
- 38 Daarin overwoog het Hof, dat het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is, en dat derhalve niet kan worden uitgesloten, dat een begripsmatige gelijkenis voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin een ouder merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzondere onderscheidingskracht bezit.
- 39 Het Hof heeft hiermee te kennen gegeven, dat de bijzondere onderscheidingskracht van het oudere merk het verwarringsgevaar kan vergroten en, in geval van een begripsmatige gelijkenis tussen merk en teken, aan het ontstaan van dit gevaar kan bijdragen. De negatieve formulering „kan niet worden uitgesloten” in punt 24 van het arrest SABEL (reeds aangehaald) benadrukt enkel de mogelijkheid, dat uit de combinatie van de twee genoemde factoren een gevaar kan ontstaan. Zij betekent geenszins een vermoeden van verwarringsgevaar bij het bestaan van gevaar voor associatie in enge zin. Met deze formulering heeft het Hof impliciet gedoeld op de door de nationale rechter in iedere bij hem aanhangige zaak te verrichten bewijswaardering. Het Hof heeft de nationale rechter niet ontheven van de noodzakelijke positieve vaststelling van verwarringsgevaar, waarvan het bewijs moet worden geleverd.

- 40 Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 22). De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking komende factoren (arrest Canon, reeds aangehaald, punt 17). Er kan bijvoorbeeld ondanks een geringe mate van gelijksoortigheid van de desbetreffende waren of diensten verwarringsgevaar worden vastgesteld, wanneer de merken in hoge mate overeenstemmen en het oudere merk een grote onderscheidingskracht en meer bepaald een grote bekendheid heeft (arrest Canon, reeds aangehaald, punt 19).
- 41 De bekendheid van een merk, indien deze is bewezen, is dus een factor die naast andere stellig van belang kan zijn. Merken met een — in het bijzonder door hun bekendheid — sterke onderscheidingskracht genieten in zoverre een ruimere bescherming dan merken met een geringere onderscheidingskracht (arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18). Niettemin is de bekendheid van een merk geen grond om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden, enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat.
- 42 Op de prejudiciële vraag moet derhalve worden geantwoord, dat artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn niet aldus kan worden uitgelegd, dat ingeval
- een merk hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek een bijzondere onderscheidingskracht bezit, en
  
  - een derde zonder de toestemming van de merkhouder in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, een teken gebruikt dat in zodanige mate met het merk overeenstemt dat daardoor de mogelijkheid van associatie met het merk ontstaat,

het uitsluitend recht van de merkhouder hem toestaat aan die derde dat gebruik van het teken te verbieden, wanneer de onderscheidingskracht van het merk zodanig is dat niet uitgesloten is, dat die associatie verwarring kan doen ontstaan.

## Kosten

- 43 De kosten door de Nederlandse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.

## HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),

uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 6 november 1998 gestelde vraag, verklaart voor recht:

Artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, kan niet aldus worden uitgelegd, dat ingeval

- een merk hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek een bijzondere onderscheidingskracht bezit, en
  
- een derde zonder de toestemming van de merkhouder in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, een teken gebruikt dat in zodanige mate met het merk overeenstemt dat daardoor de mogelijkheid van associatie met het merk ontstaat,

het uitsluitend recht van de merkhouder hem toestaat aan die derde dat gebruik van het teken te verbieden, wanneer de onderscheidingskracht van het merk zodanig is dat niet uitgesloten is, dat die associatie verwarring kan doen ontstaan.

Moitinho de Almeida

Gulmann

Puissochet

Hirsch

Macken

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 22 juni 2000.

De griffier

De president van de Zesde kamer

R. Grass

J. C. Moitinho de Almeida