

arrest

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEWARDEN

locatie Arnhem

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.135.171/02
(rol/zaaknummers eerdere instanties:
- rechtbank Breda 52888 KG ZA 97-523,
- gerechtshof 's-Hertogenbosch C 9900284 en C 9700988
- Hoge Raad der Nederlanden C05/160HR)

arrest in kort geding van 1 december 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
H&M Hennes & Mauritz Netherlands B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
appellante in het hoger beroep,
hierna: **H&M**,
advocaat: mr. G.S.C.M. Van Roeyen

tegen:

1. de vennootschap naar Duits recht
Adidas A.G.,
gevestigd te Herzogenaurach, Duitsland,
hierna: **Adidas A.G.**,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Adidas Benelux B.V.,
gevestigd te Etten-Leur,
hierna: **Adidas Benelux**,
geïntimeerden in het hoger beroep,
hierna gezamenlijk te noemen: **Adidas c.s.**
advocaat: mr. F.A.M. Knüppe

Het hof neemt de inhoud van het arrest in incident van 23 december 2014 hier over.

1 Het verdere verloop van het geding na verwijzing

1.1 Het verdere verloop van de procedure blijkt uit de ter zitting van 16 juni 2015 gehouden pleidooien waarbij door beide partijen pleitnotities zijn overgelegd. Bij die gelegenheid is Adidas c.s. akte verleend van het in geding brengen van de producties 15 tot en met 33.

1.2 Na afloop van de pleidooien heeft het hof arrest bepaald op de door H&M ten

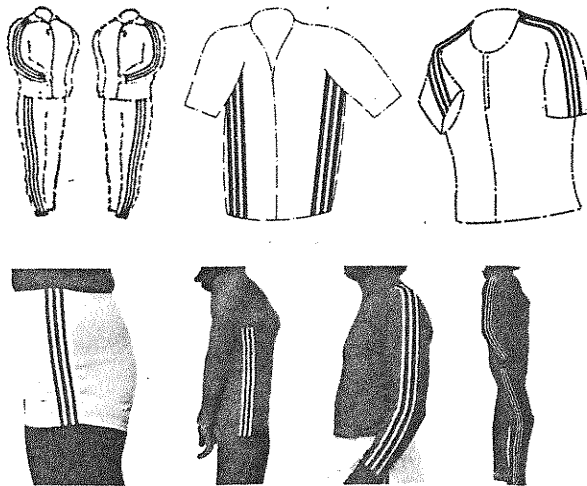
behoefte van het pleidooi toegezonden kopie van haar procesdossier en de door Adidas c.s. nagezonden memorie van antwoord tevens incidenteel appel van 22 september 1998.

2. De feiten en de gedingen tot aan verwijzing

De vaststaande feiten

2.1 Het hof neemt de volgende feiten als vaststaand aan, waarbij het zich mede baseert op de door de Hoge Raad in zijn tussenarrest van 28 oktober 2011 (hierna: het HR-tussenarrest, ECLI:NL:HR:2007:AY9707) tot uitgangspunt genomen feiten.

2.1.1 Adidas A.G. is op basis van een drietal Benelux inschrijvingen (nrs. 001340, 325509 en 362768) en een viertal internationale inschrijvingen (nrs. 414034, 414035, 414036 en 414037) in de Benelux houder van beeldmerken, telkens gevormd door een motief van drie verticaal en parallel lopende strepen van gelijke breedte die zijn aangebracht over de gehele lengte van de zijkant van schouders, mouwen en broekspijpen en/of zijnaden van een kledingstuk, uitgevoerd in een met de basiskleur van het kledingstuk contrasterende kleur (zie onderstaande afbeeldingen).

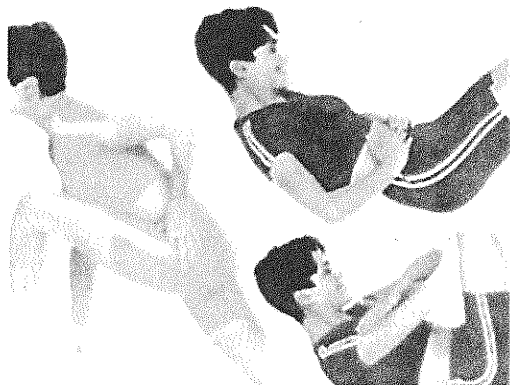


De merken, hierna ook aangeduid als het drie-strepenbeeldmerk of het drie-strepenmotief, zijn ingeschreven voor sport- en vrijetijdskleding. De merkenschrijvingen bestonden alle reeds ten tijde van de in het onderhavige kort geding als inbreukmakend aangevochten gedragingen van H&M.

2.1.2 Adidas B.V. is exclusief licentienemer van Adidas A.G. voor de Benelux.

2.1.3 H&M is een internationaal bedrijf in de textielhandel met een groot aantal verkooppunten in Nederland.

2.1.4 Adidas c.s. hebben medio 1997 geconstateerd dat H&M onder de naam "Work Out" fitnesskleding is gaan verkopen, in de basiskleuren blauw, geel of bruin, die op de mouw, schouders en de zijkant van de broek (in korte en lange uitvoering) voorzien was van twee parallel lopende verticale witte strepen (zie onderstaande afbeeldingen).



2.1.5 H&M is niet bereid gebleken Adidas c.s. toe te zeggen dit gebruik van twee in kleur contrasterende parallelle, verticale strepen (hierna ook aangeduid als het twee-strepen teken) op kleding te staken.

Het kort geding in eerste aanleg (52888/KG ZA 97-523)

2.2 Adidas c.s. hebben H&M in kort geding gedagvaard voor de rechtbank Breda en gevorderd, na vermeerdering van eis, zakelijk weergegeven, een verbod op het gebruik van een teken dat bestaat uit het drie-strepenmerk of enig ander teken dat overeenstemt met het drie-strepenmotief van Adidas, zoals het door H&M gebezigde twee-strepenmotief aangebracht op een aantal nader in de dagvaarding omschreven kledingstukken van de Work Out collectie, met een aantal nevenvorderingen. H&M heeft de vorderingen bestreden.

2.3 De president in kort geding heeft in zijn vonnis van 2 oktober 1997 (ECLI:NL:RBBRE:1997:AK2221, IER 1998,4) de vorderingen van Adidas c.s. grotendeels toegewezen. Hiertoe heeft de president, zakelijk weergegeven, overwogen dat gelet op de bekendheid van het drie-strepenbeeldmerk, de soortgelijkheid van de betrokken producten en de omstandigheid dat beide producten in elkaars nabijheid kunnen worden aangetroffen en het ontbreken van enig ander decoratief element op de kledingstukken van H&M in de Work Out collectie, bij het in aanmerking komende publiek, dat overwegend bestaat uit jongere, actieve, zeer merkbewuste mensen, verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk, zoals verwoord in artikel 5 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: de Richtlijn), overeenkomstig welke bepaling artikel 13A lid 1 sub b van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW) dient te worden uitgelegd. De president in kort geding heeft de vorderingen van Adidas c.s., uitgezonderd de vorderingen met betrekking tot de winstafdracht, toegewezen. De president heeft in het vonnis bepaald dat de daarin genoemde dwangsommen vatbaar zijn voor matiging door de bodemrechter.

Het kort geding in hoger beroep (C97/00988).

2.4 H&M heeft tegen dit vonnis in kort geding, onder aanvoering van zevenentwintig grieven, hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof 's-Hertogenbosch, onder rolnummer C97/00988. De grieven hebben betrekking op alle aspecten van de door de president van de rechtbank Breda vastgestelde merkinbreuk en de vorderingen zoals toegewezen. Adidas c.s. hebben de grieven bij memorie van antwoord bestreden en onder aanvoering van twee grieven incidenteel appel ingesteld. De eerste grief betreft de definitie van het relevante

publiek. De tweede grief bestrijdt de aanname dat H&M niet te kwader trouw is.

2.5 Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft in zijn tussenarrest van 8 juni 1999 geoordeeld dat er geen sprake is van direct of indirect verwarringsgevaar in de zin van artikel 13A lid 1 aanhef en sub b BMW. Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft zijn beoordeling van het door Adidas c.s. gestelde associatiegevaar en de ontvankelijkheid van Adidas Benelux in haar vordering als licentiehouster aangehouden in verband met de prejudiciële vragen die de Hoge Raad daarover in zijn arrest 20 november 1998 (ECLI:NL:HR:1998:AD2966) aan het Europese Hof van Justitie heeft gesteld.

De bodemzaak in eerste aanleg (53157 HAZA 97-1937)

2.6 H&M heeft daarnaast een zelfstandig geding aanhangig gemaakt bij de rechtbank Breda, waarin zij een verklaring voor recht heeft gevorderd, die ertoe strekt dat het haar vrij staat twee strepen te gebruiken als decoratie op sport- en vrijetijdskleding. Adidas c.s. hebben die vordering bestreden. Bij vonnis van 13 oktober 1998 heeft de rechtbank de gevraagde verklaring voor recht afgewezen. Ook van dit vonnis heeft H&M hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch, onder rolnummer C99/00284.

De gevoegde zaken in hoger beroep (C97/00988 en C99/00284)

2.7 Bij tussenarrest van 29 april 2003 heeft het gerechtshof 's-Hertogenbosch de onder de rolnummers C97/00988 en C99/00284 aanhangige gedingen gevoegd.

2.8 In zijn eindarrest van 29 maart 2005 heeft het gerechtshof 's-Hertogenbosch in de zaak met rolnummer C97/00988 het vonnis in kort geding van de president van 2 oktober 1997 vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de inbreukvorderingen van Adidas c.s. afgewezen. Het hof heeft daartoe, kort gezegd, geoordeeld dat de handelwijze van H&M die door Adidas c.s. werd aangevochten, geen inbreuk maakt op de door Adidas c.s. ingeroepen merkrechten (rechtsoverwegingen 4.13 - 4.26). Bij zijn beoordeling is het hof uitgegaan van de (markt)situatie ten tijde van de inbreuk en niet die ten tijde van het arrest. Het hof heeft het door Adidas c.s. overgelegde marktonderzoek van P.H. van Westendorp d.d. 20 oktober 2004 om die reden buiten beschouwing gelaten. Bij zijn beoordeling is het gerechtshof 's-Hertogenbosch er verder vanuit gegaan dat strepen en eenvoudige streepmotieven algemeen gangbaar zijn en ook voor derden beschikbaar dienen te zijn, ook wanneer één bepaald streepmotief zich heeft weten op te werken tot een algemeen bekend merk met grote onderscheidende kracht. Het hof oordeelde dat het direct in het oog springende verschil tussen het drie-strepenbeeldmerk en het twee-strepenbeelden vermindert dat gevaar voor verwarring bestaat tussen merk en teken (als bedoeld in artikel 13A lid 1 aanhef en sub b BMW) alsmede ii) dat het in aanmerking komende publiek een verband legt tussen het drie-strepenbeeldmerk en het twee-strepenbeelden (als bedoeld in artikel 13A lid 1 aanhef en sub c BMW). Dat het publiek een verband legt is naar het oordeel van het hof door Adidas c.s. onvoldoende onderbouwd. Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft ten slotte ook het beroep van Adidas c.s. op artikel 13A lid 1 aanhef en sub d BMW als onvoldoende onderbouwd afgewezen.

2.9 In de zaak met rolnummer C99/00284 oordeelde het gerechtshof 's-Hertogenbosch dat er evenmin grond bestaat voor toewijzing van de gevorderde verklaringen voor recht, omdat, kort gezegd, die vorderingen van zo algemene strekking zijn dat daarmee wordt miskend dat de beschermingsomvang van een merk geen statisch gegeven is en de

omstandigheden die voor de beoordeling van de inbreukvraag van belang zijn, veranderlijk zijn naar tijd en plaats (rechtsoverwegingen 4.29 - 4.32).

De gevoegde zaken in cassatie (C05/160HR)

2.10 Adidas c.s. hebben tegen het tussenarrest van 8 juni 1999 en het eindarrest 29 maart 2005 van het gerechtshof 's-Hertogenbosch onder aanvoering van drie middelen beroep in cassatie ingesteld. H&M heeft incidenteel beroep in cassatie ingesteld tegen de afwijzing van de gevorderde verklaringen voor recht. Het incidenteel beroep heeft de Hoge Raad in zijn tussenarrest van 16 februari 2007 verworpen.

Moment van toetsing

2.11 Het eerste middel in principaal beroep betreft het moment van beoordeling van de inbreukvorderingen. In zijn tussenarrest van 16 februari 2007 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het gerechtshof 's-Hertogenbosch de vorderingen van Adidas c.s., die mede gestoeld zijn op een dreigend inbreukmakend handelen, ten onrechte slechts heeft beoordeeld naar de situatie ten tijde van het instellen van die vorderingen. Dit geldt ook voor de vraag of het in aanmerking komende publiek een verband legt tussen het driestrevenbeeldmerk en het tweestrevenmotief. Naar het oordeel van de Hoge Raad heeft het gerechtshof 's-Hertogenbosch het rapport van Westendorp, dat betrekking had op de omstandigheden ten tijde van het arrest, dan ook ten onrechte als niet ter zake dienend buiten beschouwing gelaten.

Beschermingsomvang driestrevenbeeldmerk

2.12 Het tweede middel in principaal beroep, dat uiteenvalt in een aantal onderdelen, stelt de beoordeling van de aan het driestrevenbeeldmerk verbonden bescherming aan de orde. De Hoge Raad heeft zich afgevraagd of bij de bepaling van de beschermingsomvang van een merk, dat wordt gevormd door een teken dat van huis uit geen onderscheidend vermogen bezit of door een aanduiding die beantwoordt aan artikel 3 lid 1 aanhef en sub c van de Richtlijn, doch dat als merk is ingeburgerd en vervolgens is ingeschreven, rekening dient te worden gehouden met het algemene belang dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere deelnemers die de desbetreffende waren of diensten aanbieden (de zogenaamde vrijhoudingsbehoefte). In zijn tussenarrest van 16 februari 2007 heeft de Hoge Raad hierover prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU). In afwachting van de beantwoording van die prejudiciële vragen, heeft de Hoge Raad de behandeling van de overige klachten aangehouden.

2.13 Het HvJEU heeft in zijn arrest van 10 april 2008 (C-102/07, ECLI:EU:C:2008:217) met betrekking tot de gestelde vragen, voor zover hier relevant, als volgt overwogen:

Uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn

29. (...) Het gevaar voor verwarring dient dus globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (...).
30. Dat er voor de marktdeelnemers een behoefte aan vrijhouding van het teken bestaat, kan niet een dergelijke relevante omstandigheid zijn. Zoals blijkt uit de tekst van artikel 5, lid 1, sub b,

van de richtlijn en uit bovenvermelde rechtspraak, moet het antwoord op de vraag of er sprake is van een verwarringsgevaar namelijk worden gebaseerd op de perceptie door het publiek van de waren waarop het merk van de merkhouder betrekking heeft en van de waren waarop het door de derde gebruikte teken betrekking heeft.

31. Voorts kan van tekens die in beginsel moeten worden vrijgehouden voor alle marktdeelnemers, misbruik worden gemaakt om bij de consument verwarring te zaaien. Kon de derde zich in een dergelijke context op de vrijhoudingsbehoefte beroepen om ongestoord gebruik te maken van een teken dat evenwel met het merk overeenstemt, zonder dat de houder daarvan zich met een beroep op een gevaar voor verwarring hiertegen kan verzetten, dan zou afbreuk worden gedaan aan de doeltreffende toepassing van de regel van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn.
32. Dit geldt met name voor streepmotieven. Zoals adidas heeft erkend in het inleidende gedeelte van haar opmerkingen, zijn streepmotieven als zodanig beschikbaar en kunnen zij dus op velerlei manieren door alle marktdeelnemers op sport- en vrijetijdskleding worden aangebracht. Niettemin kan het de concurrenten van adidas niet worden toegestaan om inbreuk te maken op het op verzoek van laatstgenoemde ingeschreven driestrepenmotief door op de door hen verhandelde sport- en vrijetijdskleding streepmotieven aan te brengen die zodanig overeenstemmen met het op verzoek van adidas ingeschreven motief dat er bij het publiek verwarring kan ontstaan.
33. Het staat aan de nationale rechter om na te gaan of er sprake is van een dergelijk verwarringsgevaar. Met het oog hierop is het nuttig de vraag van de verwijzende rechter te onderzoeken of het van belang is na te gaan of het publiek het door de derde gebruikte teken opvat als louter versiering van de betrokken waar.
34. In dit verband moet worden opgemerkt dat de perceptie door het publiek van een teken als versiering niet in de weg kan staan aan de door artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn verleende bescherming, wanneer dat teken, niettegenstaande het decoratieve karakter ervan, zodanig overeenstemt met het ingeschreven merk dat het betrokken publiek kan menen dat de waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.
35. In casu moet dus worden nagegaan of de gemiddelde consument bij het zien van sport- en vrijetijdskleding die is voorzien van streepmotieven die op dezelfde plaatsen zijn aangebracht en dezelfde kenmerken vertonen als het op verzoek van adidas ingeschreven streepmotief, met het enige verschil dat zij uit twee en niet uit drie strepen bestaan, zich kan vergissen over de herkomst van die waar door te menen dat die wordt verhandeld door adidas AG, adidas Benelux BV of een daarmee economisch verbonden onderneming.
36. Zoals blijkt uit de tiende overweging van de considerans van de richtlijn speelt daarbij niet uitsluitend de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken een rol, maar ook het gemak waarmee het teken kan worden geassocieerd met het merk, met name gelet op de bekendheid daarvan op de markt. Hoe bekender het merk, hoe groter namelijk het aantal marktdeelnemers dat overeenstemmende tekens zal willen gebruiken. De aanwezigheid op de markt van een grote hoeveelheid met overeenstemmende tekens voorziene waren zou inbreuk kunnen maken op het merk voor zover daardoor het onderscheidend vermogen van het merk kan worden aangetast en de wezenlijke functie daarvan, namelijk de consumenten de herkomst van de betrokken waren te garanderen, in gevaar kan worden gebracht.

Uitlegging van artikel 5 lid 2 Richtlijn 89/104/EEG

37. Tussen partijen in het hoofdgeding is onbetwist dat het op verzoek van adidas ingeschreven driestrepenmotief een bekend merk is. Bovendien staat vast dat de in Nederland toepasselijke wettelijke regeling de regel van art. 5 lid 2 Richtlijn 89/104/EEG behelst. Overigens heeft het Hof gepreciseerd dat art. 5 lid 2 Richtlijn 89/104/EEG eveneens van toepassing is met betrekking tot waren en diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven (zie in die zin arresten van 9 januari 2003, Davidoff, C-292/00, Jur. p. I-389, punt 30, en 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux, C-408/01, Jur. p. I-12537, punten 18-22).
38. Het op verzoek van adidas ingeschreven driestrepenmotief geniet dus zowel de bescherming van art. 5 lid 1 Richtlijn 89/104/EEG, als de ruimere bescherming van art. 5 lid 2 Richtlijn 89/104/EEG (zie, mutatis mutandis, arrest Davidoff, reeds aangehaald, punten 18 en 19)
39. Derhalve moet het verzoek om een prejudiciële beslissing ook worden beantwoord uit het oogpunt van laatstbedoelde bepaling, die specifiek betrekking heeft op de bescherming van bekende merken
40. Art. 5 lid 2 Richtlijn 89/104/EEG biedt bekende merken bescherming zonder dat het bestaan van een verwarringsgevaar is vereist. Deze bepaling geldt immers voor situaties waarin de specifieke 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 (reeds aangehaalde arresten Marca Mode, punt 36, alsmede Adidas-Salomon en Adidas Benelux, punt 27).
41. De inbreuken bedoeld in art. 5 lid 2 Richtlijn 89/104/EEG, wanneer zij zich voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt, ook al verwacht het deze niet. Niet vereist is dus dat tussen het bekende merk en het door de derde gebruikte teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring 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 arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, reeds aangehaald, punten 29 en 31).
42. Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden (arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, reeds aangehaald, punt 30)
43. Vastgesteld moet worden dat de vrijhoudingsbehoefte losstaat zowel van de beoordeling van de mate van overeenstemming tussen het bekende merk en het door de derde gebruikte teken als van het verband dat het betrokken publiek tussen dat merk en dat teken zou kunnen leggen. Die behoefte kan dus geen relevante factor zijn om na te gaan of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk

Uitlegging van artikel 6 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG

44. Art. 6 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG bepaalt dat de houder van een merk derden niet mag verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel
45. Door aldus de gevolgen van het uitsluitende recht van de merkhouder te beperken, beoogt art. 6 Richtlijn 89/104/EEG de fundamentele belangen van de bescherming van de rechten van het merk en die van het vrij verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten op de gemeenschappelijke markt met elkaar in overeenstemming te brengen, en wel zó dat het merkrecht zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging kan vervullen, dat het EG-Verdrag wil vestigen en handhaven (zie arrest van 17 maart 2005, Gillette Company en Gillette Group Finland, C-228/03, Jur. p. I-2337, punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
46. Meer bepaald wil art. 6 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG voor alle marktdeelnemers de mogelijkheid waarborgen om beschrijvende aanduidingen te gebruiken. Deze bepaling vormt dus, zoals de advocaat-generaal heeft opgemerkt in de punten 75 en 78 van zijn conclusie, een uitdrukking van de vrijhoudingsbehoefte.
47. De vrijhoudingsbehoefte kan evenwel hoe dan ook geen autonome beperking vormen van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen, naast die welke uitdrukkelijk zijn voorzien in art. 6 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG. In dit verband moet erop worden gewezen dat een derde zich alleen op de in art. 6 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG neergelegde beperkingen van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen kan beroepen en zich in die context alleen op de aan die bepaling ten grondslag liggende vrijhoudingsbehoefte kan baseren, wanneer de door hem gebruikte aanduiding, zoals die bepaling vereist, verband houdt met een van de kenmerken van de door deze derde verhandelde waar of verrichte dienst (zie in die zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 28, en arrest van 25 januari 2007, Adam Opel, C-48/05, Jur. p. I-1017, punten 42–44).
48. In casu blijkt uit de verwijzingsbeslissing en de door de concurrenten van adidas bij het Hof ingediende opmerkingen dat laatstgenoemde zich ter rechtvaardiging van het gebruik van de litigieuze tweestrepennootieven op het zuiver decoratieve karakter daarvan baseren. Bijgevolg beogen deze concurrenten met het aanbrengen van streepnootieven op kleding niet een aanduiding inzake een van de kenmerken van deze waren te geven
49. Gelet op een en ander, moet op de prejudiciële vragen worden geantwoord dat de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat bij de bepaling van de omvang van het uitsluitende recht van de houder van een merk geen rekening kan worden gehouden met de vrijhoudingsbehoefte, behoudens voor zover de in art. 6 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG omschreven beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen van toepassing is".

2.14 In zijn eindarrest van 11 december 2009 heeft de Hoge Raad overwogen dat uit de beslissing van het HvJEU volgt dat onjuist is de in rechtsoverweging 4.17 van het eindarrest van het gerechtshof 's-Hertogenbosch neergelegde opvatting (i) dat ook bij de beoordeling van de beschermingsomvang van een merk een aan het algemeen belang ontleende - en in artikel 3 lid 1 van de Richtlijn, verankerde - behoefte bestaat om voor bepaalde tekens te

waarborgen dat die beschikbaar blijven voor algemeen gebruik, en (ii) dat het gebruik van dergelijke tekens op die grond niet omwille van de bescherming van een merk waarmee die tekens mogelijk overeenstemmen, aan die beschikbaarheid mag worden onttrokken, en dat zulks ook geldt wanneer het desbetreffende merk zelf van oorsprong een dergelijk teken is dat door inburgering de voor een merk vereiste mate van onderscheidend vermogen heeft gekregen.

2.15 De Hoge Raad heeft in zijn eindarrest verder beslist, kort gezegd, dat nu het gerechtshof 's-Hertogenbosch in zijn eindarrest de verschillende grondslagen van de vordering van Adidas c.s. heeft beoordeeld aan de hand van de hiervoor onder 2.14 genoemde onjuiste opvattingen, de gegrondheid van de middelen ook die beoordeling treffen en de gehele beoordeling van de inbreukvraag door het verwijzingshof moet worden overgedaan. De Hoge Raad heeft daarbij in rechtsoverweging 3.2.2 van het eindarrest van 11 december 2009 bepaald dat na verwijzing geen betekenis meer toekomt aan hetgeen het gerechtshof 's-Hertogenbosch in rechtsoverwegingen 4.10 - 4.13 van het tussenarrest van 8 juni 1999 met betrekking tot de inbreukvraag in de zin van artikel 13 A lid 1 aanhef en sub b BMW heeft overwogen.

3. De gedingen na verwijzing

3.1 Met de onder 2.10 weergegeven beslissing van de Hoge Raad in het incidenteel cassatie beroep, is de onder 2.6 bedoelde bodemzaak afgedaan. In de procedure na verwijzing gaat het dus uitsluitend nog om het kort geding, in het bijzonder om de toewijsbaarheid van de inbreukvorderingen van Adidas c.s.

4. Eiswijziging na verwijzing

4.1 Adidas c.s. hebben hun oorspronkelijke vorderingen jegens H&M in hun oproepingsexploot tot voortprocederen na cassatie en verwijzing tevens houdende memorie na verwijzing, (hierna: de memorie na verwijzing) gewijzigd. Adidas c.s. stellen dat zij op grond van artikel 353 Rv in verbinding met artikel 103 Rv bevoegd zijn hun eis te wijzigen.

4.2 Het hof kan Adidas c.s. hierin niet volgen. Met hun stelling gaan Adidas c.s. eraan voorbij dat de in artikel 347 lid 1 Rv besloten twee-conclusie-regel meebrengt dat in hoger beroep een wijziging of een vermeerdering van eis na memorie van grieven of memorie van antwoord in beginsel niet meer mogelijk is. De procedure na cassatie moet worden beschouwd als een voortzetting van de oorspronkelijke procedure. De daarin genomen memorie na verwijzing moet naar het oordeel van het hof worden beschouwd als een nieuwe akte na memorie van antwoord. Op de in beginsel strakke regel van artikel 347 lid 1 Rv kunnen onder omstandigheden uitzonderingen worden aanvaard, met name indien de wederpartij ondubbelzinnig erin heeft toegestemd dat de eisverandering of -vermeerdering plaatsvindt, of indien de aard van het geschil meebrengt dat in een later stadium nog een zodanige verandering of vermeerdering van eis kan plaatsvinden. Dergelijke omstandigheden zijn, uitgezonderd de hierna te bespreken proceskostenvordering, gesteld noch gebleken.

4.3 Adidas c.s. stellen daarnaast dat er geen sprake is van echte inhoudelijke wijzigingen. Het petitum dat nu voorligt bevat volgens Adidas c.s. nagenoeg dezelfde onderdelen als het eerdere petitum, maar dan in een hedendaagse formulering. Naar het

oordeel van het hof is dit slechts gedeeltelijk het geval. Aan de vordering onder 1 van het nieuwe petitum is toegevoegd dat de dwangsom niet voor matiging vatbaar is. Nog daargelaten dat deze toevoeging nieuw is, heeft de president in kort geding in het bestreden vonnis nu juist bepaald dat de toegewezen dwangsom wel voor matiging vatbaar is (r.o. 3.17). Tegen die beslissing hebben Adidas c.s. geen incidenteel appel ingesteld, zodat die beslissing vaststaat. Onder 3 van het nieuwe petitum vorderen Adidas c.s., kort gezegd, dat H&M haar franchisenemers aanschrijft teneinde hun te verzoeken de inbreukmakende kledingstukken te retourneren. Die vordering is eveneens nieuw en dient, nu H&M daartegen bezwaar heeft gemaakt, als tardief buiten beschouwing te worden gelaten. Dit geldt ook voor de vordering onder 4 (in de memorie na verwijzing abusievelijk als 3 aangeduid) tot schadevergoeding op te maken bij staat en te vereffenen als volgens de wet. Verder geldt dat deze vordering niet past in een kort geding procedure.

4.4 Gelet op het voorgaande, zal het hof recht doen op de gewijzigde vorderingen onder 1, 2 en 5 (in de memorie na verwijzing abusievelijk als 4 aangeduid) van het nieuwe petitum in de memorie na verwijzing.

5. Spoedeisend belang na verwijzing

5.1 Een ander punt dat partijen verdeeld houdt, is het spoedeisend belang bij de aldus geherformuleerde vorderingen onder 1 en 2 van het nieuwe petitum. Het hof stelt voorop dat niet beslissend is of in de procedure voor verwijzing al dan niet terecht een spoedeisend belang is aangenomen. Het gaat erom of (mede) ten tijde van de uitspraak in hoger beroep na verwijzing een spoedeisend belang aanwezig is, hetgeen het hof zo nodig ambtshalve dient vast te stellen.

5.2 De vraag of Adidas c.s. in kort geding voldoende spoedeisend belang hebben bij de gevraagde voorzieningen, dient te worden beantwoord aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de onderhavige uitspraak. De omstandigheid dat er sinds het kort geding in eerste aanleg 17 jaren zijn verstreken, kan bij die afweging een rol spelen, maar die omstandigheid betekent niet dat Adidas c.s. per definitie geen spoedeisend belang (meer) hebben bij de gevraagde voorzieningen. Nu H&M niet bereid is gebleken een onthoudingsverklaring te tekenen en nog steeds betwist dat er sprake is van merkinbreuk, is het spoedeisend belang bij het onder 1 gevorderde verbod naar het oordeel van het hof voldoende aanwezig.

5.3 Dit geldt naar het oordeel van het hof echter niet voor de onder 2 gevorderde opgave. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien dat in de gegeven omstandigheden, waarbij H&M op grond van het vonnis van 2 oktober 1997 Adidas c.s. reeds de gevorderde gegevens heeft verstrekt, nog sprake is van enig belang en dus al helemaal niet van een spoedeisend belang, bij het (opnieuw) verstrekken van die gegevens. De onder 2 gevorderde opgave zal reeds om die reden worden afgewezen.

5.4 In dit kort geding gaat het verder dus nog uitsluitend om het gevorderde verbod en de proceskosten.

6. De omvang van het geschil na verwijzing, nieuwe stukken

6.1 Zoals uit het voorgaande volgt, heeft de Hoge Raad het bestreden eindarrest van het gerechtshof 's-Hertogenbosch vernietigd omdat het hof, kort gezegd, bij de beoordeling van de inbreukvraag ten onrechte is uitgegaan van de marksituatie ten tijde van het instellen van de vorderingen in 1997 en bij die beoordeling, in het bijzonder bij de vaststelling van de beschermingsomvang van het driestrepensbeeldmerk, ten onrechte de vrijhoudingsbehoefte heeft laten meewegen. De Hoge Raad heeft in zijn eindarrest beslist dat de inbreukvraag in zijn geheel opnieuw - zowel ex tunc als ex nunc - moet worden beoordeeld, dus inclusief de daarvan onderdeel uitmakende overwegingen met betrekking tot i) de beschermingsomvang, ii) de vereiste gelijkenis, iii) het verwarringsgevaar en/of iv) de mogelijkheid dat door het betrokken publiek een verband wordt gelegd tussen het driestrepensbeeldmerk en het tweestrepenteken. Dit betekent dat het hof, anders dan H&M in haar memorie van antwoord na verwijzing betoogt, niet gebonden is aan de daarop betrekking hebbende deelbeslissingen van het hof 's-Hertogenbosch in rechtsoverwegingen 4.17 tot en met 4.26 van zijn eindarrest. Het hof is daarentegen wel gebonden aan de eindbeslissing van het gerechtshof 's-Hertogenbosch in rechtsoverweging 4.16 van het eindarrest dat de door H&M verhandelde waren soortgelijk zijn aan de waren waarvoor de driestrepensbeeldmerken zijn ingeschreven. Tegen die eindbeslissing is immers geen cassatieklacht gericht.

6.2 De inbreukvraag beperkt zich tot de gronden genoemd in artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b en c BVIE (voorheen artikel 13 A lid 1 aanhef en sub b en c BMW). De vraag of er daarnaast sprake is van inbreukmakend gebruik in de zin van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub d BVIE (voorheen artikel 13 A lid 1 aanhef en sub d BMW) is geen onderwerp van het geschil na verwijzing nu het gerechtshof 's-Hertogenbosch die vraag in het nadeel van Adidas c.s. heeft beslist en die beslissing vanwege het daartegen gerichte falende middel onaantastbaar is geworden. Aan de daarop betrekking hebbende stellingen van partijen in hun memories na verwijzing gaat het hof dan ook voorbij.

6.3 Bij de beoordeling van de inbreukvraag zal het hof, anders dan H&M voorstaat, ook de producties betrekken die door Adidas c.s. bij memorie na verwijzing zijn overgelegd, omdat die producties dienen ter nadere onderbouwing van de door Adidas c.s. voor het verwijzingsarrest ingenomen standpunten met betrekking tot overeenstemming, gevaar voor verwarring en afbreuk aan het onderscheidend vermogen. Verwezen wordt naar de arresten van de Hoge Raad van 25 maart 2011 (ECLI:NL:HR:2011:BP8991) en HR 30 maart 2012 (ECLI:NL:HR:2012:BV1435) waaruit blijkt dat binnen de grenzen van de rechtsstrijd nieuwe producties mogen worden overgelegd.

6.4 Met betrekking tot het voorafgaand aan het pleidooi toegestuurde Kien onderzoek, overweegt het hof dat dit stuk weliswaar binnen de termijn als bepaald in artikel van 2.17 van het Landelijk procesreglement door het hof en H&M is ontvangen, maar dat de goede procesorde met zich brengt dat indien en voor zover het hof daarvan in zijn beoordeling gebruik zal maken, H&M vanwege het late tijdstip van de ontvangst en de omvang van het rapport, alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld daarop bij akte te reageren. Of die gelegenheid zal worden geboden, zal hierna worden beoordeeld.

De beoordeling van de inbreuk na verwijzing

7.1 Bij de beoordeling van de inbreukvraag, stelt het hof voorop dat de beoordeling *ex tunc*, dient te geschieden aan de hand van artikel 13 A lid 1 aanhef en sub b en c van de Eenvormige Beneluxwet op de merken zoals die gold voor de inwerkingtreding van het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 7 augustus 1996, in werking getreden op 1 januari 2000. Artikel 13 A lid 1 aanhef en sub b en c daarvan dienen, zoals ook de kortgedingrechter in eerste aanleg heeft overwogen, te worden uitgelegd aan de hand van artikel 5 van de Richtlijn. De door het hof te beoordelen inbreuk *ex nunc* dient te geschieden aan de hand van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b en c van het BVIE dat op 1 september 2006 in werking is getreden en de BMW (inclusief het op 1 januari 2004 in werking getreden gelijknamige Protocol) heeft vervangen. De toepasselijke regels op het onderhavige geschil onder de toen geldende BMW en het BVIE verschillen weliswaar tekstueel, maar komen inhoudelijk, mede vanwege de richtlijn conforme uitleg daarvan, op hetzelfde neer. Volgens bepaling sub b van de BMW en het BVIE is er sprake van merkinbreuk, kort gezegd, indien het teken en het merk waaronder de betrokken waren op de markt worden gebracht zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Er is sprake van merkinbreuk in de zin van bepaling sub c van de BMW en het BVIE indien door het gebruik dat van een overeenstemmend teken wordt gemaakt zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het bekende merk. Omdat het voor de beoordeling van de inbreukvraag *ex tunc* geen verschil maakt of wordt uitgegaan van de tekst van de BMW of het BVIE, zal het hof hierna uitsluitend aan de thans geldende tekst van het BVIE refereren.

7.2 Op grond van vaste rechtspraak van het HvJEU dienen het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE en het bestaan van een verband tussen merk en teken in de zin van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub c BVIE globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder niet alleen de mate van overeenstemming van het merk en teken, maar ook de mate van onderscheidend vermogen en de mate van bekendheid van het merk. Uit de hiervoor onder 2.14 (gedeeltelijk weergegeven) overwegingen van het arrest van het HvJEU volgt dat de behoefte aan vrijhouding van een teken voor de marktaandeelnemers een omstandigheid is die bij deze beoordeling niet mag worden betrokken.

7.3 Bepalend voor de beoordeling is de perceptie van het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken soort producten, in dit geval - naar uit de uitlatingen van de advocaten van H&M en Adidas c.s. bij gelegenheid van het pleidooi na verwijzing is komen vast te staan - sport- en vrijetijdskleding.

7.4 Uit de rechtspraak van het HvJEU volgt verder dat het verwarringsgevaar (de “sub b grond”) alsmede de kans dat het relevante publiek een verband legt tussen het oudere merk en het jongere teken (de “sub c-grond”) groter is naarmate het oudere merk bekender is. Bekende merken wordt een sterke onderscheidingskracht verondersteld en genieten dus een ruime bescherming (zie onder andere HvJEU, 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, Canon/Cannon en HvJEU, 27 november 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, Intel). De onderscheidingskracht van een merk is geen constante factor. Het onderscheidend vermogen kan afnemen, zogezegd verwateren, doordat anderen dezelfde of overeenstemmende tekens zijn gaan gebruiken (vgl. HR 3 februari 2012,

ECLI:NL:HR:2012:BU4915). De rechtspraak van het HvJEU leert verder dat een merk dat van huis uit weinig onderscheidend vermogen heeft, door het gebruik dat ervan wordt gemaakt kan uitgroeien tot een bekend merk met veel onderscheidend vermogen. De hiervoor genoemde vrijhoudingsbehoefte staat daaraan niet in de weg.

7.5 Voor beide grondslagen geldt dat het bestaan van overeenstemming tussen merk en teken een noodzakelijke toepassingsvoorwaarde is. De mate van overeenstemming die in het kader van de b-grond vereist, is niet dezelfde als die welke in het kader van de sub c-grond wordt vereist. Een inbreuk in de zin van artikel van 2.20 lid 1 aanhef en c BVIE kan ook het gevolg zijn van een mindere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het jongere teken, mits die mate van overeenstemming dusdanig is dat het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband tussen die merken legt (zie HvJEU, 24 maart 2011, C-552/09, ECLI:EU:C:2011:177, TiMi Kinderyoghurt. Uit dit arrest van het HvJEU volgt verder dat aan de mate van overeenstemming geen hoge eisen moeten worden gesteld. De rechter dient immers zodra er sprake is van een zekere, zelfs geringe mate van overeenstemming, over te gaan tot de hiervoor onder 8.2 genoemde globale beoordeling om uit te maken of, niettegenstaande de geringe mate van overeenstemming, het betrokken publiek het merk en teken met elkaar kan verwarren of een verband daartussen legt, omdat er andere relevante factoren, zoals de algemene bekendheid of de reputatie van het merk bestaan (zie ook HR 3 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU4915).

7.6 Bij de beoordeling van de overeenstemming dient te worden uitgegaan van het merk zoals dat is geregistreerd en het teken zoals dat wordt gebruikt. De globale beoordeling dient wat betreft de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis, te berusten op de totaalindruk die door het betrokken merk en teken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Verder geldt dat bij de waardering van de uitkomst van de vergelijking van het merk en het teken meer gewicht dient te worden gehecht aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument van de betrokken soort goederen slechts zelden de mogelijkheid heeft de verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien het een beeldmerk betreft. Tenslotte dient bij deze beoordeling er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de betrokken soort waren of diensten (zie HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, Lloyd/Loint's en voornoemd TiMi Kinderyoghurt arrest).

7.7 Toepassing van de hiervoor genoemde criteria op de onderhavige zaak leidt tot het volgende.

Mate van bekendheid driestrepenbeeldmerk

7.8 Tussen partijen staat vast dat het drie-strepenbeeldmerk over de gehele periode, dus vanaf het moment van het instellen van de vorderingen in 1997 tot aan de beoordeling na verwijzing, beschouwd moet worden als een bekend merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub c BVIE. In debat is de mate van bekendheid van het driestrepenbeeldmerk. Adidas c.s. stellen dat het drie-strepenbeeldmerk vanwege het langdurige intensieve gebruik dat daarvan is gemaakt, een iconische status heeft bereikt, in de zin, zo begrijpt het hof de stellingen van Adidas c.s., dat het drie-strepenbeeldmerk als een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis Verdrag van Parijs moet worden beschouwd en aldus een grote

beschermingsomvang geniet. Ter onderbouwing van hun stelling verwijzen Adidas c.s. naar de door hen in geding gebrachte catalogi van 1971 tot en met 2014, de omvang van hun sponsoractiviteiten, de verkoopgegevens, het marketingbudget, verschillende marktonderzoeken, en het door hen gehanteerde handhavingsbeleid ten gevolge waarvan er in de winkels in de Benelux (alsook daarbuiten) geen kleding met een twee-strepenmotief meer wordt verkocht, aldus Adidas c.s.

7.9 H&M betwist de door Adidas c.s. gestelde mate van bekendheid van het driestrevenbeeldmerk. In dit verband wijst zij erop dat het driestrevenbeeldmerk in de top 100 van "Interbrand's Best Global Brands" slechts de 59ste plaats inneemt, terwijl haar (woord)merk H&M in deze top op de 21^{ste} plaats staat.

7.10 Het hof is van oordeel dat Adidas c.s. met het door hen overgelegde materiaal in het kader van dit kort geding genoegzaam hebben aangetoond dat het drie-strepenbeeldmerk in de Benelux over de gehele periode van 1997 tot heden bij een breed publiek bekend was en is. Dit is door H&M, gelet op het door Adidas c.s. overgelegde materiaal, onvoldoende onderbouwd betwist. De enkele omstandigheid dat het drie-strepenbeeldmerk in genoemde top 100 slechts een 59^{ste} plaats inneemt, staat niet in de weg aan de voorlopige conclusie dat het drie-strepenbeeldmerk bij de gemiddelde consument van sport- en vrijetijdskleding algemeen bekend is. Dat Adidas c.s. Cruyff tijdens het WK van 1974 en de tweelingbroers van de Kerkhof tijdens het WK van 1978 hebben toegestaan om een twee-strepenmotief te gebruiken, staat daaraan evenmin in de weg. Uit dit incidentele gebruik kan, mede gelet op het door Adidas c.s. gevoerde handhavingsbeleid, geen verwatering van het drie-strepenbeeldmerk worden afgeleid.

7.11 Of de algemene bekendheid van het drie-strepenbeeldmerk ertoe leidt dat het relevante publiek zich kan vergissen in de herkomst van de kleding (de "b-grond") alsmede een verband legt tussen het drie-strepenbeeldmerk en twee-strepen tekens van H&M (de "c-grond"), zal hierna worden beoordeeld. Eerst zal het hof ingaan op de voor beide grondslagen vereiste overeenstemming tussen het drie-strepenbeeldmerk en het twee-strepen tekens zoals dat door H&M is gebruikt op haar fitnesskleding, te beginnen met de vereiste overeenstemming in het kader van de b-grond.

Verwarringwekkende overeenstemming?

7.12 De in het geding betrokken beeldmerken (zie de hiervoor onder 2.1.1 opgenomen afbeeldingen) bestaan uit een motief van i) drie, ii) verticaal en iii) parallel lopende strepen van iv) gelijke breedte die zijn aangebracht over de v) gehele lengte van vi) de zijkant van de vii) schouders, viii) mouwen en ix) broekspijpen van een kledingstuk, uitgevoerd in een met de x) basiskleur van het kledingstuk contrasterende kleur. Naar het oordeel van het hof zijn alle hiervoor genoemde kenmerken bepalend voor het totaalbeeld dat door het driestrevenbeeldmerk wordt opgeroepen. Het aantal strepen is één van deze kenmerken en niet het enige onderscheidende element van het drie-strepenbeeldmerk, zoals H&M ten onrechte stelt.

7.13 H&M heeft een groot aantal kenmerken van het drie-strepenbeeldmerk in het door haar gehanteerde twee-strepenmotief overgenomen. Zo bestaat het door H&M gebruikte teken ook uit een motief van verticaal en parallel lopende strepen van gelijke breedte die zijn aangebracht over de gehele lengte van de zijkant van de schouders, de mouwen en de broekspijpen van de betrokken kledingstukken. Aan de stelling van H&M dat de afstand

tussen de twee strepen, anders dan de afstand tussen de strepen bij het drie-strepenbeeldmerk, niet gelijk is aan de breedte van de strepen gaat het hof voorbij, nu dat verschil zo minimaal is dat dit niet door het relevante publiek niet zal worden opgemerkt. Temeer niet nu van de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van dergelijke alledaagse consumentengoederen als sport- en vrijetijdskleding geen bijzondere oplettendheid kan worden verwacht.

7.14 Het hof kan H&M evenmin volgen in haar stelling dat de strepen op haar fitnesskleding niet, althans niet op de wijze zoals deze blijkt uit de in het geding zijnde merkinschrijvingen van Adidas c.s., afsteken tegen de basiskleur van het kledingstuk. Het contrast is wat betreft het gele kledingstuk minder groot, maar naar het oordeel van het hof nog steeds voldoende groot om te kunnen spreken van een met de basiskleur van het kledingstuk contrasterende kleur. Het enige verschil is dat H&M twee strepen gebruikt in plaats van drie. Naar het voorlopig oordeel van het hof weegt dit punt van verschil, gelet op de totaalindruk die door het drie-strepenbeeldmerk en het twee-strepen-teken wordt opgeroepen, niet op tegen de punten van overeenstemming. Die visuele overeenstemming wordt niet weggenomen door enige auditieve of begripsmatige verschillen. Naar het oordeel van het hof is daarom aan de noodzakelijke vereiste van overeenstemming tussen merk en teken voldaan. De daarop betrekking hebbende principale **grief XIV** faalt

7.15 Gelet op de mate van bekendheid van het drie-strepenbeeldmerk, de gelijkheid van de waren waarvoor het merk is ingeschreven en waarvoor het teken door H&M wordt gebruikt en de mate van overeenstemming daartussen, is het hof voorshands van oordeel dat het door H&M gebruikte twee-strepen-teken zodanig met het drie-strepenbeeldmerk overeenstemt dat door het gebruik van dat teken bij potentiële kopers van de betrokken sport- en vrijetijdskleding verwarring kan ontstaan in de zin van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE. Dat niet te verwachten is dat potentiële kopers zich zullen vergissen, omdat de kledingstukken door H&M uitsluitend in haar eigen winkels worden aangeboden waar geen kleding van Adidas c.s. wordt verkocht, zoals H&M onder **grief X** in het principaal appel stelt, doet daaraan niet af. Met die stelling miskent H&M de mogelijkheid van zogeheten 'post sale confusion', dat wil zeggen de verwarring die kan ontstaan bij het publiek dat wordt geconfronteerd met het twee-strepen-teken nadat het kledingstuk is aangeschaft en buiten de omgeving waar het is aangekocht (vgl. HvJEU 12 november 2002, nr. C-206/01, ECLI:NL:XX:2002:AK3864, Arsenal/Reed). Die verwarring wordt evenmin weggenomen, zoals H&M stelt, door het aanbrengen van het H&M label, nog daargelaten dat H&M niet heeft aangetoond dat de betrokken kledingstukken zijn voorzien van een, volgens H&M, duidelijk zichtbaar H&M label. De **grief** faalt.

7.16 Dat het publiek bij het zien van het twee-strepenmotief op de zijkant van de mouw en de broek van de hiervoor onder 2.1.4 genoemde en (deels) afgebeelde fitnesskleding zou kunnen menen dat het gaat om kleding die van Adidas c.s. of daarmee gelieerde bedrijven afkomstig zijn, wordt, wat betreft de beoordeling van de inbreuk ex tunc, in voldoende mate ondersteund door de marktonderzoeken van Van Westendorp, IvoMar en het eerste PanelWizard Direct/Kien van 2012. Aan de stelling van H&M dat voornoemde onderzoeken niet bruikbaar zijn omdat zij geen betrekking hebben op haar kleding, maar op kleding van Marca en Scapa, gaat het hof voorbij nu de in het onderzoek betrokken kledingstukken, net als de onderhavige kledingstukken van H&M, zich kenmerken door het gebruik van het tweestrepenmotief op de zijkant van de mouw en de broek. Het hof gaat in dit kort geding ook voorbij aan de stelling van H&M, dat het PanelWizard Direct/Kien geen waarde heeft omdat het sturend is uitgevoerd en het publiek is beperkt tot personen die bekend zijn met

Adidas, nu die stelling door Adidas c.s. bij gelegenheid van het pleidooi na verwijzing onderbouwd is betwist en H&M daarop niet meer heeft gereageerd.

7.17 Naar het voorlopig oordeel van het hof tonen de onderzoeken genoegzaam aan dat een significant gedeelte van het onderzochte publiek (gemiddeld 37%) Adidas als herkomst van de getoonde kleding noemt. Zonder nadere toelichting valt niet in te zien dat de situatie in 1997 (wezenlijk) anders was nu het drie-strepenbeeldmerk toen ook al algemeen bekend was, hetgeen onder andere wordt ondersteund door het door Adidas c.s. overgelegde onderzoek van Alpha Marketing Research (prod. 7a Adidac c.s. in eerste aanleg).

7.18 Het hof onderschrijft het voorlopige oordeel van de president in kort geding in rechtsoverweging 3.14 dat het consumentenonderzoek van Infratest Burke (prod. 7c Adidas c.s. in eerste aanleg) het gestelde verwarringsgevaar genoegzaam ondersteunt en neemt dit oordeel hier over. Ter toelichting voegt het hof hier nog aan toe dat H&M onder principale grief XVI de uitkomst van dit onderzoek weliswaar bestrijdt, omdat niet is uitgegaan van jonge, actieve, zeer merkbewuste mensen, maar dit bezwaar is gelet op de erkenning van H&M dat het relevante publiek bestaat uit gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van alledaagse consumentengoederen, niet meer relevant. Andere bezwaren tegen dit onderzoek zijn door H&M niet aangevoerd.

7.19 Het voorgaande leidt tot de tussenconclusie dat Adidas c.s. zich in beginsel kunnen verzetten tegen het gewraakte gebruik van het twee-strepen teken door H&M, wat betreft de toekomst op grond van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub BVIE en voor wat betreft 1997 op grond van artikel 13 A lid 1 aanhef en sub b BMW. De principale **grievens XVI, XVII, XVIII en XIX**, die alle vanuit verschillende gezichtspunten bestrijden dat er sprake is van verwarringsgevaar en inbreuk, falen dus.

7.20 Nu Adidas c.s. hun gevorderde verbod mede baseren op artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub c BVIE (voorheen artikel 13 A lid 1 aanhef en sub c BMW), zal het hof ook deze grondslag bespreken.

Afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het driestrepenbeeldmerk

7.21 Met betrekking tot het vereiste verband tussen drie-strepenbeeldmerk en twee-strepen teken kan het hof kort zijn. De bij de beoordeling van de b-grond vastgestelde overeenstemming geldt tevens en eens temeer voor de c-grond. Het voorlopig oordeel van het hof dat er sprake is van verwarringsgevaar betekent noodzakelijkerwijs dat het relevante publiek een verband legt tussen het drie-strepenbeeldmerk en het twee-strepen teken. Dat het publiek een verband legt, is op zich nog niet voldoende voor een geslaagd beroep van Adidas c.s. op artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub c BVIE. Daarvoor is nodig dat Adidas c.s. aantonen dat door dit gebruik tevens afbreuk wordt gedaan of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen (ook wel “verwatering”, “verschraling” of “vervaging” genoemd) of de reputatie van hun driestrepenbeeldmerk (ook wel “aantasting” of “degeneratie” genoemd) of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of zou worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of reputatie (het zogenaamde “meeliften”) van het drie-strepenbeeldmerk. Voor inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub c BVIE volstaat het dat er sprake is van één van deze drie soorten inbreuken (vgl. HvJEU, 18 juni 2009, C-487/07, ECLI:NL:XX:2009:BJ1503, L’Oréal/Bellure). Uit de stellingen van Adidas c.s. begrijpt het hof dat zij zich in het bijzonder beroepen op de verwatering van hun merkrechten. Uit het Intel-arrest volgt dat de vraag of er sprake is van verwatering

bevestigend moet worden beantwoord indien er een grote kans bestaat dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de betrokken waren waarvoor het drie-strepenbeeldmerk is ingeschreven als gevolg van het gebruik van het twee-strepensteken in de toekomst zal wijzigen.

7.22 Het hof volgt Adidas c.s. in hun betoog dat nu uit de marktonderzoeken blijkt dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek niet alleen een verband zien tussen het twee-strepensteken van H&M en het drie-strepenbeeldmerk, maar ook daarover in verwarring is, aangenomen moet worden dat het gebruik van H&M van haar twee-strepensteken afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het drie-strepenbeeldmerk. De omstandigheid dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek zich kan vergissen in de herkomst van de kledingstukken met het tweestrepenmotief betekent immers dat het economische gedrag van het relevante publiek als gevolg van dat gebruik wijzigt of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt.

Geldige reden?

7.23 H&M verweert zich, onder verwijzing naar het arrest van het HvJEU van 6 februari 2014 (C-65/12, ECLI:EU:C:2014:49, Red Bull/Bull Dog), met de stelling dat zij een geldige reden heeft voor het gebruik van het twee-strepensteken. Dit is een nieuw verweer dat door H&M voor het eerst na verwijzing wordt aangevoerd en dat zij al tijdens de procedure vóór cassatie had kunnen voeren. Het hof zal op dit verweer derhalve geen acht slaan, nog daargelaten dat het verweer niet steekhoudend is omdat het voorgebruik waaraan H&M refereert niet ziet op voorgebruik door H&M.

Overige verweren H&M

7.24 Het verweer van H&M dat zij het twee-strepensteken louter ter versiering heeft aangebracht, is al door het hof Den Bosch verworpen in het tussenarrest van 8 juni 1999 en is bovendien, gelet op hetgeen het HvJEU in rechtsoverweging 36 van het hiervoor onder 2.13 (gedeeltelijk) geciteerde arrest heeft overwogen, niet steekhoudend, nog daargelaten dat de hiervoor onder 7.16 genoemde marktonderzoeken laten zien dat (een niet te verwaarlozen deel van) het relevante publiek het twee-strepensteken als een merk opvat.

7.25 H&M stelt daarnaast, kort gezegd, dat Adidas c.s. door het uitoefenen van hun merkrechten a) in strijd handelen met de maatschappelijke betamelijkheid in de zin van artikel 6:162 BW, b) in strijd handelen met het verbod van willekeur, c) zich schuldig maken aan misbruik van recht en d) verboden monopolisering. Volgens H&M hebben Adidas c.s. verder e) afstand van recht gedaan en is er sprake van f) verjaring en g) rechtsverwerking (zie randnummer 16 van de memorie van grieven tevens wijziging van eis almede houdende akte tot rectificatie van 3 juni 2003 van H&M).

7.26 Aan al deze stellingen legt H&M ten grondslag dat Adidas c.s. in het openbaar bij herhaling te kennen hebben gegeven geen bezwaar te hebben tegen twee strepen en daartegen niet op te treden. Die stelling vindt echter geen, althans, onvoldoende steun in de door H&M gestelde feiten en omstandigheden. Het door Adidas c.s. gevoerde handhavingsbeleid wijst op het tegendeel. De enkele omstandigheid dat de Duitse merkengemachtigde van Adidas c.s. in zijn brief van 29 januari 1997 aan C&A Mode Co. heeft bericht geen bezwaar te maken tegen een bepaalde uitvoering van strepen, te weten: "die über hinausgehenden Streifen so schmal ausgeführt sind, daß damit zu rechnen ist, daß

sie vom Verkehr bei flüchtigen Hinsehen nicht erkannt werden (...)", maakt dat niet anders. Uit die brief volgt immers niet, anders dan H&M stelt, dat Adidas c.s. in het algemeen geen bezwaren zouden hebben tegen het voeren van twee strepen, nog daargelaten dat die brief niet beschouwd kan worden als een publieke mededeling. Alle genoemde verweren dienen om deze reden van de hand worden gewezen.

7.27 Het voorgaande leidt tot de tussenconclusie dat Adidas c.s. zich ook op grond van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub c BVIE kunnen verzetten tegen het gewraakte gebruik van het twee-strepenteken door H&M op haar kleding.

Omvang van het verbod

7.28 Met principale **grief XX** stelt H&M de reikwijdte van het verbod aan de orde. H&M stelt dat de president in het bestreden vonnis van 2 oktober 1997 ten onrechte een algemeen verbod op het gebruik van twee strepen heeft toegewezen. Volgens H&M dient dit verbod te worden beperkt tot de hiervoor onder 2.1.4 genoemde fitnesskleding. Adidas c.s. stellen daarentegen dat zij belang en recht hebben bij een algemeen verbod. Dit verbod, zo leidt het hof af uit randnummer 45 van de memorie na verwijzing, omvat ieder gebruik van twee in kleur contrasterende parallelle verticale strepen op kleding.

7.29 Het hof stelt voorop dat een verbod, gegeven naar aanleiding van een bepaalde inbreuk op een merkrecht, zich niet hoeft te beperken tot een verbod van de herhaling van de inbreuk in dezelfde vorm als die waarin zij werd gepleegd, maar zich bij het bestaan van een dreiging van inbreuk in andere vormen ook tot die andere vormen kan uitstrekken, mits in ernst niet kan worden betwijfeld dat die andere vormen, mede gelet op de gronden waarop het verbod is gestoeld, inbreuken opleveren (vgl. HR 3 januari 1964, NJ 1964, 445 en HR 5 april 2002, NJ 2003, 356, ECLI:NL:HR:2002:AD8183).

7.30 De vastgestelde inbreuk betreft het gebruik van twee in kleur contrasterende parallelle verticale strepen, aangebracht over de zijkant van schouders, mouwen en broekspijpen van de onder 2.1.4 afgebeelde fitnesskleding, en niet, zoals Adidas c.s. meermalen hebben aangegeven, het gebruik van ieder twee-strepenteken ongeacht waar het op een kledingstuk is aangebracht. In zoverre is **grief XX** in principaal appel gegrond. Anderzijds dient het verbod om herhaling van inbreuk te voorkomen, niet beperkt te worden tot de betrokken fitnesskleding, maar dient het zich tevens uit te strekken tot shirts (kort en lange mouw) en korte en lange broeken, waarop op gelijke wijze en op de dezelfde plaats twee strepen zijn aangebracht. Het verbod zal worden toegewezen als hierna in het dictum bepaald.

Positie Adidas Benelux als licentieneemster

7.31 Onder haar principale **grief XXVII** betoogt H&M dat aan Adidas Benelux, als licentiehoudster, geen zelfstandige verbodsactie toekomt. De **grief** is gegrond, zoals volgt uit het arrest van het Benelux Gerechtshof van 17 juni 2002 (ECLI:NL:XX:2002:AG7751). Uit dit arrest volgt verder dat het verbod door Adidas Benelux ook niet door middel van tussenkomst kan worden ingesteld. Voor het zelfstandig instellen van een verbod is een machtiging van Adidas AG vereist. Dat Adidas AG aan Adidas Benelux een machtiging heeft verstrekt om zelfstandig een verbodsactie in te stellen, is gesteld noch gebleken. Dit betekent dat de vorderingen van Adidas Benelux zullen worden afgewezen.

Overige vorderingen

7.32 Onder **grief XXI** in principaal appel bestrijdt H&M de hoogte van de dwangsommen die in het bestreden vonnis zijn verbonden aan de overtreding van het verbod. De president heeft de dwangsommen op overtreding van het verbod vastgesteld op f. 20.000,- per overtreding tot een maximum van f. 500.000,-.

De dwangsomveroordeling is een zijdelings executiemiddel, dat de schuldenaar moet prikkelen om de hoofdveroordeling tijdig en volledig na te komen. Het dwangsombedrag moet hoog genoeg zijn om een preventieve werking te hebben, maar moet nu ook weer niet zo hoog kunnen oplopen dat ieder verband tussen de norm en de sanctie verloren dreigt te gaan. Indachtig die preventieve werking en gelet op het aantal verkooppunten van H&M in Nederland, ziet het hof geen aanleiding de dwangsomveroordelingen aan te passen. Grief XXI faalt dus.

7.33 Onder **grief XXII** in het principaal appel klaagt H&M over de termijn waarbinnen het verbod in het bestreden vonnis diende te worden nagekomen. Nu H&M het verbod is nagekomen en de verkoop van de inbreukmakende kledingstukken van de Work Out collectie heeft gestaakt en gestaakt heeft gehouden, heeft H&M haar belang bij deze grief onvoldoende toegelicht, zodat deze faalt. Dit geldt ook voor de in **grief XXIII** opgenomen klachten met betrekking tot de onder 2 van het dictum bevolen opgave van inbreukmakende kledingstukken. Die opgave is immers door H&M reeds aan Adidas c.s. verstrekt. Nu niet is gesteld of gebleken dat H&M de opgave te laat heeft verstrekt waardoor zij dwangsommen zou hebben verbeurd, behoeft de vraag of de vordering destijds terecht is toegewezen niet te worden beantwoord.

7.34 Met principale **grief XXIV** komt H&M op tegen toewijzing van de buitengerechtelijke kosten, die door de president in kort geding in het bestreden vonnis op f. 2.000,- zijn begroot. Volgens H&M komen die kosten niet voor vergoeding in aanmerking omdat zij moeten worden aangemerkt als noodzakelijke voorbereidingskosten voor de procedure en derhalve zijn verdisconteerd in de te liquideren proceskosten. Dat de door Adidas c.s. gevorderde buitengerechtelijke kosten niet als proceskosten in de zin van artikel 6:96 lid 2 BW kunnen worden aangemerkt, wordt door Adidas c.s. onvoldoende onderbouwd. De grief slaagt derhalve.

7.35 Dit geldt ook voor principale **grief XXV** waarmee H&M het toegewezen voorschot op schadevergoeding van f. 15.000,- aan de orde stelt. Naar het oordeel van het hof klaagt H&M er terecht over dat Adidas c.s. onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat zij als gevolg van de merkinbreuk schade hebben geleden. Nu iedere onderbouwing van de door Adidas c.s. gevorderde schade ontbreekt, terwijl dat - gelet op de gegevens die zij met betrekking tot de verhandeling van de inbreukmakende kledingstukken na betekening van bestreden vonnis van H&M heeft ontvangen - wel mogelijk was, zal de vordering alsnog worden afgewezen.

Proceskosten

7.36 Onder principale **grief XXVI** bepleit H&M dat niet zij, maar Adidas c.s. in de proceskosten van eerste aanleg dient te worden veroordeeld, omdat H&M in het gelijk dient te worden gesteld. Uit het voorgaande volgt echter dat H&M overwegend in het ongelijk wordt gesteld. Dit betekent dat H&M in eerste aanleg terecht in de kosten is veroordeeld en dat zij ook in de kosten van de procedure in hoger beroep en na verwijzing dient te worden

veroordeeld.

7.37 Wat betreft de procedure na verwijzing maken Adidas c.s. aanspraak op vergoeding van de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. In de procedure die heeft geleid tot voornoemd arrest van het hof 's-Hertogenbosch is geen aanspraak gemaakt op de berekening van de proceskosten volgens dit artikel.

7.38 De procedure na verwijzing is geen afzonderlijke procedure, maar betreft een voortzetting van het hoger beroep tegen het vonnis van de kortgedingrechter van de rechtbank Breda. De vordering van Adidas c.s. om de proceskosten wat betreft de verwijzing te begroten op de voet van artikel 1019h Rv is daarom aan te merken als een vermeerdering van eis. Bij gelegenheid van het pleidooi na verwijzing, heeft de advocaat van H&M desgevraagd ingestemd met de eisvermeerdering. Het hof ziet geen reden om de eisvermeerdering ambtshalve ontoelaatbaar te achten en zal dus recht doen op de aldus gewijzigde eis.

7.39 Adidas c.s. hebben voor de procedure na verwijzing een totaalbedrag gevorderd van € 108.299,61 inclusief verschotten en exclusief BTW. H&M heeft niet betwist dat dit bedrag redelijk en evenredig is als bedoeld in artikel 1019h Rv. Dit bedrag komt derhalve voor toewijzing in aanmerking.

Bewijsaanbod

7.40 Als uitgangspunt geldt, gelet op de aard van het kort geding, dat in deze procedure in het algemeen geen plaats is voor uitgebreide bewijslevering. Er is niet voldoende gesteld of gebleken dat er in deze zaak redenen zijn om van dat uitgangspunt af te wijken. Het hof gaat daarom aan het bewijsaanbod van beide partijen voorbij.

8. Slotsom

De principale grieven XX (gedeeltelijk), XXIV, XXV en XXVII slagen. Alle overige grieven in principaal appel, voor zover in de procedure na cassatie en verwijzing aan het oordeel van het hof onderworpen, falen. Het hof zal het bestreden vonnis gedeeltelijk vernietigen. De verbodsvordering van Adidas AG zal als hierna bepaald opnieuw worden toegewezen. De vordering van Adidas AG onder 4 van het dictum van het bestreden vonnis zal in zijn geheel worden afgewezen. Nu door Adidas c.s. een bodemprocedure aanhangig is gemaakt, is het niet nodig in het arrest een termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op te nemen. De vorderingen van Adidas Benelux zullen worden afgewezen. H&M zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van de procedure na verwijzing

9. Beslissing

Het hof, recht doende in kort geding in hoger beroep na verwijzing:

- vernietigt het vonnis in kort geding van de president van rechtbank Breda van 2 oktober 1997, uitgezonderd i) de in het dictum van dat vonnis onder 2 uitgesproken veroordeling voor zover die veroordeling zich uitstrekt tot de periode tot aan dit arrest,

ii) de onder 5 bepaalde matigingsbevoegdheid en iii) de proceskostenveroordeling, bekrachtigt dit vonnis in zoverre en doet voor het overige opnieuw recht;

- wijst de vorderingen van Adidas Benelux af;
- gebiedt H&M, met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest, in de Benelux te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van twee in kleur contrasterende parallelle verticale strepen, aangebracht over de zijkant van schouders, mouwen en broekspijpen van sport- en vrijetijdskleding, meer in bijzonder wordt H&M verboden dergelijke inbreukmakende (sport)kledingproducten in de Benelux aan te bieden, in de handel te brengen, in- of uit te voeren, alsmede dergelijke inbreukmakende (sport)kledingproducten voor één van deze doeleinden in de Benelux in voorraad te houden, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000 per overtreding, of - naar keuze van Adidas AG - per dag (een gedeelte van de dag als een hele gerekend) waarop een overtreding voortduurt;
- veroordeelt H&M in de kosten van het hoger beroep in het principaal appel, tot aan het arrest van het hof 's-Hertogenbosch d.d. 29 maart 2005 aan de zijde van Adidas AG begroot op € 364,28 aan verschotten en € 2.682,- aan salaris advocaat;
- veroordeelt H&M in de kosten van de procedure na verwijzing, aan de zijde van Adidas AG begroot op € 108.299,61 aan salaris van de advocaat inclusief verschotten;
- verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad; en
- wijst het meer of anders gevorderde van Adidas AG af.

Dit arrest is gewezen door mr. R.E. Weening, mr. B.J. Lenselink en mr. F.W.J. Meijer en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 1 december 2015



Uitgegeven voor grasse
op 1-12-2015
door de griffier van het Gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden