

## Paul Geerts' noot onder H&M/Adidas

Citeerwijze: P.G.F.A. Geerts, Noot onder Hof Arnhem-Leeuwarden 1 december 2015 (H&M/Adidas); IEF 16141; eerder verschenen in IER 2016/31, p. 216-229.

1. Dit arrest kent een lange voorgeschiedenis. Het eerste kort geding vonnis stamt al uit 1997 (!) Die voorgeschiedenis laat ik hier verder grotendeels onbesproken en verwijst gemakshalve naar r.o. 2.1-2.15 uit het onderhavige arrest [[IEF 15491](#)].

2. Centraal in deze zaak staat het arrest van het Hof 's-Hertogenbosch 29 maart 2005, *BIE* 2005/82 waarin het hof heeft beslist dat het tweestrepenmotief van H&M geen inbreuk maakt op het (bekende) driestrepenmotief van Adidas. De dragende rechtsoverweging in dat arrest is r.o. 4.17. Daarin beslist het hof dat het driestrepenmotief van Adidas als een algemeen bekend beeldmerk kan worden aangemerkt in de zin van art. 6bis UvP en dat betekent – aldus nog steeds het hof – dat aan dit beeldmerk een ruime beschermingsomvang toekomt voor zover het om het driestrepenmotief gaat. Maar, zo vervolgt het hof:

“Het wil tegelijkertijd niet zeggen dat de beschermingsomvang van het beeldmerk zich daardoor mede is gaan uitstrekken over andere streepmotieven. Strepen en eenvoudige streepmotieven zijn naar hun aard tekens die zich niet lenen voor een dergelijke in de breedte uitwaaiende monopolisering, strepen en eenvoudige streepmotieven zijn naar het oordeel van het hof algemeen gangbaar en dienen daarom ook voor derden beschikbaar te zijn, ook wanneer één bepaald streepmotief zich heeft weten op te werken tot een algemeen bekend merk met grote onderscheidende kracht.”

3. Met andere woorden: het Hof 's-Hertogenbosch heeft bij de bepaling van de *beschermingsomvang* van het beeldmerk van Adidas rekening gehouden met de vrijhoudingsbehoefte. De vraag of dat toelaatbaar is, is vervolgens door de Hoge Raad (HR 16 februari 2007, *NJ* 2007/117; *IER* 2007/44; *BIE* 2007/61) aan het Hof van Justitie voorgelegd. Het Hof van Justitie heeft beslist dat het oordeel van het Hof 's-Hertogenbosch onjuist is: bij de bepaling van de *beschermingsomvang* van het uitsluitend recht van de merkhouders mag *geen* rekening gehouden worden met de vrijhoudingsbehoefte; HvJ EU 10 april 2008, *IER*

2008/53. Vervolgens is in HR 10 april 2009, *NJ* 2010/436, m.nt. Gielen; *IER* 2010/28 het arrest van het Hof 's-Hertogenbosch vernietigd en is de zaak verwezen naar het Hof Arnhem-Leeuwarden. Voor ons ligt dus het arrest na verwijzing in cassatie, waarin het uitsluitend nog om het kort geding gaat,<sup>1</sup> in het bijzonder om de toewijsbaarheid van de inbreukvordering van Adidas.

4. Het onderhavige arrest is fraai gemotiveerd en vooral om die reden door de redactie geselecteerd om kort besproken te worden. Het arrest (r.o. 7.1-7.6) loodst de lezer op heldere wijze langs de belangrijkste (door het Hof van Justitie geformuleerde) factoren die van belang zijn bij de beantwoording van de vraag of sprake is van een merkinbreuk (in de zin van art. 2.20 lid 1 sub b en c BVIE).

5. In r.o. 7.5 overweegt het hof dat uit het TiMi Kinderyoghurt-arrest van het Hof van Justitie volgt “dat aan de mate van overeenstemming geen hoge eisen moeten worden gesteld”. Dat kan wat mij betreft niet genoeg benadrukt worden, omdat ik weleens de indruk krijg dat dit te veel uit het oog wordt verloren. Daar komt bovendien nog bij dat het vaste jurisprudentie van het Hof is dat de beoordeling of sprake is van overeenstemmende tekens een globale is en dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken/tekens bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten wordt gewekt. Daarbij is van belang dat rekening wordt gehouden met het feit dat de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan en slechts zelden de mogelijkheid heeft de merken/tekens rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven.<sup>2</sup>

6. Al eerder (*IER* 2011/72) heb ik in dit verband gewezen op een citaat van Spoor:

“dat merk en teken dus niet rechtstreeks met elkaar [mogen] worden vergeleken; uitgegaan moet worden van het ‘onvolmaakte herinneringsbeeld’ dat de consument van het merk heeft. In de rechtspraak is deze regel

<sup>1</sup> Zie voor de vraag of er nog sprake was van een spoedeisend belang r.o. 5.1-5.4 uit het hier besproken arrest.

<sup>2</sup> Zie onder andere HvJ EU 11 november 1997, *NJ* 1998/523, m.nt. Verkade (*Puma/Sabel*) en HvJ EU 22 juni 1999, *NJ* 2000/375, m.nt. Verkade (*Lloyd/Loïnt's*).

veelal niet eenvoudig toe te passen; tijdens de zitting liggen de wederzijdse producten gewoonlijk broederlijk naast elkaar op de tafel van de rechter. Het is dan ook belangrijk om zich ervan bewust te blijven, en in voorkomend geval bewust te abstraheren van de details van merk en teken.”<sup>3</sup>

7. Met al de bekende regels van het Hof van Justitie in de hand, is het Hof Arnhem-Leeuwarden snel klaar met zijn oordeel over de inbreukvraag die in de onderhavige zaak voorlag (r.o. 7.7 e.v.): het tweestrepentmotief van H&M maakt inbreuk op het driestrepentmotief van Adidas. Er is sprake van een overeenstemmend teken dat bij het relevante publiek verwarring kan wekken (sub b), terwijl door het gebruik van het tweestrepentmotief door H&M bovendien afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het bekende (beeld)merk van Adidas (sub c).

8. Tot een ander oordeel had het hof volgens mij niet kunnen komen en daar hoef ik dan ook niet veel woorden aan vuil te maken. Slechts twee opmerkingen. Met betrekking tot de vordering ex art. 2.20 lid 1 sub b BVIE stelt H&M onder meer dat er geen gevaar voor verwarring te duchten is, omdat de kledingstukken door H&M uitsluitend in haar eigen winkels worden aangeboden waar geen kleding van Adidas wordt verkocht. Volgens het Hof Arnhem-Leeuwarden (r.o. 7.15 en met een verwijzing naar het *Arsenal/Reed*-arrest van het HvJ EU) miskent H&M met die stelling de mogelijkheid van zogeheten post sale confusion, dat wil zeggen de verwarring die kan ontstaan bij het publiek dat wordt geconfronteerd met het tweestrepentteken nadat het kledingstuk is aangeschaft en buiten de omgeving waar het is aangekocht.

9. Het argument van H&M dat zij haar kleding uitsluitend in haar eigen winkels verkoopt waardoor er geen verwarringsgevaar te duchten is, heeft zij in een recent arrest van het Hof Den Haag ook gebruikt.<sup>4</sup> Het Haagse hof weerlegt het argument van H&M zonder een beroep te doen op het gevaar van post sale confusion:

“G-Star heeft er echter terecht op gewezen dat, voor zover de consument daadwerkelijk weet dat de kleding afkomstig is van H&M, dat niet

uitsluit dat er sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo. Het begrip verwarringsgevaar omvat namelijk ook indirect verwarringsgevaar, dat wil zeggen de situatie dat de consument denkt dat een product op de markt wordt gebracht door een onderneming die economisch verbonden is met de merkhouder. Ter onderbouwing van de stelling dat de H&M-klant dat in dit geval zou kunnen denken heeft G-Star gewezen op vele voorbeelden van producten die te koop zijn in H&M-winkels waarop merken van derden staan, zoals Star Wars, Jurassic World en Minions, en de samenwerking van H&M met ontwerpers zoals Karl Lagerfeld, Viktor&Rolf en Versace (...).”

10. Beide beslissingen lijken mij juist te zijn, waarbij ik de beslissing van het Hof Den Haag centraal zou willen stellen en het beroep van de post sale confusion (Hof Arnhem-Leeuwarden) daar als extra argument aan toe zou willen voegen.

11. Mijn tweede opmerking ziet op het feit dat Adidas ter zake van de inbreukvordering onder c zich in het bijzonder op de verwatering (afbreuk van het onderscheidend vermogen) van haar merkrechten heeft beroepen (r.o. 7.21). Uit het *Intel*- en *Wolf*-arrest van het HvJ EU 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 driestrepentbeeldmerk is ingeschreven als gevolg van het gebruik van het tweestrepentteken in de toekomst zal wijzigen.<sup>5</sup> Hoewel nog steeds niet duidelijk is wat de ‘wijziging van het economisch gedrag-voorwaarde’ precies betekent (zie *IER* 2014/38), was het voor het hof een koud kunstje om in het onderhavige geval te beslissen dat het economische gedrag van de consument inderdaad was gewijzigd. Het hof had immers al vastgesteld dat sprake was van verwarringsgevaar en daarmee staat vast dat het economische gedrag van het relevante publiek is gewijzigd of in de toekomst zal wijzigen.<sup>6</sup>

12. De vraag of H&M ook ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het bekende driestrepentmotief van Adidas, is in het onderhavige arrest niet aan de orde gekomen. Dat ook die vraag bevestigend beantwoord kan worden, lijkt mij evident.

<sup>3</sup> IEC/Spoor/Art. 2.20-79. Zie in dezelfde zin Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Merkenrecht* (Kluwer 2008), p. 310-311 en Gielen, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* (Kluwer 2014), p. 291-292.

<sup>4</sup> Hof Den Haag 22 maart 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:669 (*H&M/G-Star Raw*).

<sup>5</sup> HvJ EU 27 november 2008, *IER* 2009/7 m.nt. Kamperman Sanders (*Intel*) en HvJ EU 14 november 2013, *NJ* 2014/124 m.nt. Gielen; *IER* 2014/38 m.nt. Geerts en Verschuur (*Wolf*).

<sup>6</sup> Zie r.o. 37 uit het *Wolf*-arrest.