

**Nr. 97. Hoge Raad der Nederlanden, 15 december 1995
(N.J. 1996, 552, D.W.F. V.)**

(Levi Strauss/Bacofa)

Mrs. W. Sniijders, E. Korthals Altes, W.H. Heemskerck,
J.H. Nieuwenhuis en G. Swens-Donner.

Art. 13 onder A Benelux Merkenwet (oud).

Hof: het door Bacofa gebruikte lip-teken, indien dit is aangebracht aan of nabij de buitenzijde van een achterzak van een broek, moet in beginsel worden aangemerkt als een met het lipmerk van Levi Strauss overeenstemmend teken. Weliswaar heeft het lip-teken van Bacofa een driehoekige in plaats van een rechthoekige vorm en draagt dit de letters "B" en "C", doch, gelet op de meest kenmerkende eigenschap van enerzijds het ingeschreven lip-merk en anderzijds de bestreden toepassing van het lip-teken, namelijk dat zij beide klein, op opvallende wijze aan de buitenrand van de achterzak van een broek bevestigde, uitstekende stukjes textiel in een contrasterende kleur zijn, verhinderen deze verschillen niet dat "lip-merk" en "lip-teken", elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, visueel zodanige gelijkenis vertonen dat aanneemelijk is dat bij degene, die met het lip-teken van Bacofa wordt geconfronteerd, associaties met het lip-merk van Levi Strauss worden gewekt. Gelet op de omstandigheid dat het lip-merk als gevolg van een langdurige en consequente toepassing en van ondersteuning door speciaal daarop gerichte reclame, aanzienlijke bekendheid als een merk van Levi Strauss geniet, zal die associatie niet alleen worden opgewekt indien het lip-teken is aangebracht aan de linker-bovenzijde van de buitenrand van de rechter-achterzak van een broek, doch tevens indien dit elders aan of nabij de buitenrand van een achterzak van een broek is bevestigd.

Indien echter juist zou zijn dat ook door anderen dan Bacofa in aanzienlijke mate gebruik wordt gemaakt van aan of nabij de buitenrand van een achterzak van een broek bevestigde lipjes of daarop gelijkende stukjes textiel, zou daardoor het kenmerkende karakter van het lip-merk zo zeer aan onderscheidende kracht kunnen hebben ingeboet dat daardoor de eerdergenoemde verschillen tussen het lip-merk en het lip-teken aan betekenis zouden hebben gewonnen en dat die verschillen dientengevolge aan een associatie van lip-teken met lip-merk in de weg zouden staan. In een dergelijk geval zou dan geen overeenstemming in de zin van art. 13A, aanhef en lid 1 BMW meer bestaan, tenzij Levi Strauss in de gegeven omstandigheden het redelijkerwijs mogelijke zou hebben gedaan om dat gebruik van lipjes of labeltjes te beletten. Niet kan immers worden aanvaard dat de merkhouders, die het redelijkerwijs mogelijke ter bescherming van de onderscheidende kracht van zijn merk heeft gedaan, niettemin, als gevolg van desondanks telkens weer optredende inbreuken, een vermindering van beschermingsomvang van zijn merk moet ervaren. (Na getuigenverhoor acht het hof Bacofa geslaagd in het bewijs dat ook door anderen dan Bacofa in aanzienlijke mate gebruik wordt gemaakt van aan of nabij de buitenrand van een achterzak van een spijkerbroek bevestigde lipjes of labeltjes. Aan een oordeel over het door Levi Strauss vervolgens te leveren tegenbewijs en bewijs dat zij het redelijkerwijs mogelijke heeft gedaan om een gebruik van lipjes en labeltjes door anderen te beletten, wordt niet toegekomen vanwege door Levi Strauss ingesteld cassatie-beroep.)

Hoge Raad: de overwegingen van het hof geven geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Zij zijn ook niet onbegrijpelijk of onderling tegenstrijdig, waarbij opmerking verdient dat het hof met zijn overweging dat in beginsel sprake is van overeenstemming, kennelijk tot uitdrukking heeft willen brengen dat deze overeenstemming voorshands dient te worden aangenomen, tenzij juist mocht blijken de in rov. 7 behandelde stelling van Bacofa dat het onderscheidende vermogen van het merk van Levi Strauss geheel of ten dele verloren is gegaan als gevolg van de omstandigheid dat andere concurrenten van Levi Strauss een groot aantal met het merk overeenstemmende tekens gebruiken en het merk daardoor is verwaterd.

Levi Strauss & Co. te San Francisco, Californië, Verenigde Staten van Amerika, eiseres tot cassatie, advocaat mr. H.G.T.J. Jansen,

tegen

Mr. Piet Schram, curator in het faillissement "Bacofa" - Baarsma's Confectiefabriek B.V. te De Hemrik, gemeente Oosterland, verweerder in cassatie, advocaat jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper.

a) Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, meervoudige handelskamer, 13 april 1989 (mrs. R.G. Holtz, G.W. van Halsema en A.E. Duursma-Olthuis).

Rechtsoverwegingen

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of ongenoegzaam gemotiveerd bestreden en op grond van getoonde of overgelegde en in zoverre niet betwiste bewijsstukken staat tussen partijen het volgende vast:

a. Levi [eiseres Red.] is rechthebbende op een viertal Benelux merkdepôts steeds bestaande uit een rechthoekig lipje aangebracht aan de buitenkant van de linkerrand van de rechter-achterzak van een broek. Het betreft de volgende depôts:

- nr. 543338 d.d. 23 augustus 1971 inschrijvingsnr. 49322
- nr. 661874 d.d. 28 november 1983 inschrijvingsnr. 394351
- nr. 663270 d.d. 25 januari 1984 inschrijvingsnr. 395179
- nr. 663271 d.d. 25 januari 1984 inschrijvingsnr. 395180

b. Levi brengt sedert 1936 in de Verenigde Staten en sedert omstreeks 1960 in de Benelux spijkerbroeken op de markt, voorzien van het door haar gedeponeerde merk (het lipmerk). Zij heeft voor haar waren, voorzien van het lipmerk, op grote schaal reclame gemaakt.

c. Bacofa maakt in de Benelux gebruik van een teken voor door haar op de markt gebrachte broeken dat bestaat uit een driehoekig stukje textiel dat aan de broek in sommige gevallen aan de zijrand van een achterzak is bevestigd en waarop de letters BC staan.

d. De door Bacofa in het verkeer gebrachte broeken zijn waren als die waarvoor het lipmerk van Levi is ingeschreven, als bedoeld in artikel 13 onder A aanhef en sub 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken. (EBM)

2. Levi legt aan haar vorderingen naast de vaststaande feiten het volgende ten grondslag:

a. Door het langdurig gebruik dat Levi van het lipmerk heeft gemaakt en de intensieve reclame die Levi voor haar product en met name voor het lipmerk heeft gemaakt, heeft dat lipmerk een zodanige onderscheidende kracht gekregen, dat de beschermingsomvang van het lipmerk mede is gaan omvatten ieder gebruik van een lipje in welke vorm dan ook aan de rand van een achterzak voor broeken.

b. Het gebruik door Bacofa van een driehoekig lipje op de achterzak van de door Bacofa in het verkeer gebrachte spijkerbroeken valt eveneens onder de beschermingsomvang van het lipmerk, nu dat teken gezien de ruime beschermingsomvang van het lipmerk moet gelden als een overeenstemmend teken in de zin van artikel 13 onder A aanhef en sub 1 EBM.

3. Bacofa heeft zich verweerd met de volgende stellingen.

a. Het merk van Levi is zwak en heeft een gebruikelijke vorm. Er is een veelheid van lipjes, rondjes, schildjes, tekeningetjes, etc., zodat de beschermingsomvang van het lipmerk beperkt is tot het rechthoekige lipje op de in het merkdepôt uitdrukkelijk aangegeven plaats.

b. Het driehoekig teken van Bacofa onderscheidt zich voldoende van het lipmerk van Levi. Enerzijds wordt het niet steeds op de linkerrand van de rechterachterzak aangebracht, maar ook wel elders, anderzijds is het geen rechthoekig stukje textiel maar een daarvan wel te onderscheiden driehoekig vorm gegeven vaantje.

4. De beschermingsomvang van het door Levi gedeponeerde lipmerk wordt bepaald door de mate van onderscheidend vermogen, dat aan dat merk voor de waren waarvoor het is ingeschreven, kan worden toegekend. Dat onderscheidend vermogen wordt beïnvloed, enerzijds door het langdurig gebruik van en de intensieve reclame voor het lipmerk door Levi, anderzijds door de wijze waarop het zich in mindere of meerdere mate onderscheidt van de thans op de markt voorkomende

tekens voor gebruik bij dezelfde of overeenstemmende waren van concurrenten.

5. Het is een feit van algemene bekendheid dat op of nabij de achterzak van broeken gebruik wordt gemaakt van een grote verscheidenheid van lipjes, merkjes, schildjes, rondjes, tekeningetjes en dergelijke. Door dat gebruik heeft het lipmerk van Levi aanzienlijk aan onderscheidend vermogen ingeboet. In dat licht moet worden aanvaard, dat de kopers van dit soort broeken niettegenstaande een zekere bekendheid van het lipmerk van Levi, niet ieder lipje of labeltje dat is aangebracht op de rand van een achterzak van een spijkerbroek, zonder meer op grond van visuele gelijkenis met Levi zal associëren, zelfs niet wanneer dit is aangebracht aan de buitenkant van de linkerachterzak van een broek, maar dat daartoe ook een bepaalde mate van gelijkenis in de vorm van het lipje of labeltje met het lipmerk van Levi vereist is.

6. Het door Bacofa gebruikte ter zitting aan de rechtbank getoonde driehoekige teken wijkt, naar het oordeel van de rechtbank zodanig af van de door Levi gedeponeerde merken, die zich door hun rechthoekige vorm kenmerken, dat ten deze niet kan worden gesproken van overeenstemmende tekens in de zin van de EBM. Daaraan doet niet af dat Levi voor haar merk een specifieke plaats op de van haar afkomstige broeken bezigt. Dientengevolge is er geen sprake van merkinbreuk door Bacofa en zal de vordering van Levi, die in al zijn onderdelen daarvan uitgaat, moeten worden afgewezen. Levi zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden veroordeeld.

Beslissing

De rechtbank:

Wijst de vordering af;

Veroordeelt eiseres in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op f 320,65 aan verschotten en f 1.860,- aan procureurssalaris. Enz.

b) Gerechtshof te Leeuwarden, 13 februari 1991 (mrs. W.H. Vellinga, A.E. du Perron en J.L. Bax-Stegenga).

Met betrekking tot de grieven I, II en III, welke, gelet op hun onderlinge samenhang, voor gezamenlijke behandeling in aanmerking komen.

4. Bij de beoordeling van de vorderingen van Levi Strauss stelt het hof voorop dat naar zijn oordeel het door Bacofa gebruikte lip-teken, indien dit is aangebracht aan of nabij de buitenzijde van een achterzak van een broek, in beginsel moet worden aangemerkt als een met het lip-merk van Levi Strauss overeenstemmend teken in de zin van artikel 13 A, aanhef en lid 1 van de Benelux Merkenwet (BMW), op welke bepaling de vorderingen van Levi Strauss zijn gegrond.

5. Weliswaar heeft het lip-teken van Bacofa een driehoekige in plaats van een rechthoekige vorm en draagt dit de letters "B" en "C", doch, gelet op de meest kenmerkende eigenschap van enerzijds het ingeschreven lip-merk en anderzijds de bestreden toepassing van het lip-teken, namelijk dat zij beide kleine, opvallende wijze aan de buitenrand van de achterzak van een broek bevestigde, uitstekende stukjes textiel in een contrasterende kleur zijn, verhinderen deze verschillen niet dat "lip-merk" en "lip-teken", elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, visueel zodanige gelijkenis vertonen dat aanmerkelijk is dat bij degene, die met het lip-teken van Bacofa wordt geconfronteerd, associaties met het lip-merk van Levi Strauss worden opgewekt.

6. Gelet bovendien op de door Levi Strauss genoegzaam aangetoonde omstandigheid dat het lip-merk van Levi Strauss, als gevolg van een langdurige en consequente toepassing en van ondersteuning door speciaal daarop gerichte reclame, aanzienlijke bekendheid als een merk van Levi Strauss geniet en daardoor het toch al aanwezige onderscheidend vermogen van het lip-merk nog extra is toegenomen, is het hof van oordeel dat de in rechtsoverweging 5 bedoelde associatie niet alleen zal worden opgewekt indien het lip-teken (evenals het ingeschreven lip-merk) is aangebracht aan de linkerbovenzijde van de buitenrand van de rechter-achterzak van een broek, doch

eveneens indien dit elders aan of nabij de buitenrand van een achterzak van een broek is bevestigd.

7. Indien echter juist zou zijn dat ook door anderen dan Bacofa in aanzienlijke mate gebruik wordt gemaakt van aan of nabij de buitenrand van een achterzak van een broek gevestigde lipjes of daarop gelijkende stukjes textiel (hierna als "labeltjes" aan te duiden), zou daardoor het kenmerkende karakter van het lip-merk zo zeer aan onderscheidende kracht kunnen hebben ingeboet dat daardoor de eerdergenoemde verschillen tussen het lip-merk en het lip-teken aan betekenis zouden hebben gewonnen en dat die verschillen dientengevolge aan een associatie van lip-teken met lip-merk in de weg zouden staan. In een dergelijk geval zou dan geen overeenstemming in de zin van artikel 13 A, aanhef en lid 1 BMW meer bestaan, tenzij Levi Strauss in de gegeven omstandigheden het redelijkerwijs mogelijke zou hebben gedaan om dat gebruik van lipjes of labeltjes door anderen te beletten. Niet kan immers worden aanvaard dat de merkhouder, die het redelijkerwijs mogelijke ter bescherming van de onderscheidende kracht van zijn merk heeft gedaan, niettemin, als gevolg van desondanks telkens weer optredende inbreuken, een vermindering van de beschermingsomvang van zijn merk moet ervaren.

8. Anders dan de rechtbank is het hof echter van oordeel dat niet op grond van algemene bekendheid als vaststaand kan worden aangenomen dat ook door anderen dan Bacofa "... op of nabij de achterzak van broeken gebruik wordt gemaakt van een grote verscheidenheid van lipjes, merkjes, schildjes, rondjes, tekeningetjes en dergelijke ..." en dan nog wel in zodanige mate dat op grond daarvan moet worden aanvaard dat de kopers van spijkerbroeken niet ieder lipje of labeltje op de rand van een achterzak van een spijkerbroek met het lip-merk van Levi Strauss zullen associëren.

9. Waar echter Bacofa nadrukkelijk te bewijzen heeft aangeboden dat de door de rechtbank als vaststaand aangenomen situatie zich voordoet, zal het hof haar tot het leveren van na te melden bewijs toelaten. Bij de formulering van het bewijs-thema zal het hof in aanmerking nemen dat het slechts het gebruik door anderen van lipjes of labeltjes relevant acht en niet het gebruik van (andere) merkjes, schildjes, rondjes, tekeningetjes en dergelijke.

10. Na de bewijslevering door Bacofa en afhankelijk van de uitkomst daarvan, zal Levi Strauss eventueel in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in de gegeven omstandigheden het redelijkerwijs mogelijke heeft gedaan om een bewezen gebruik van lipjes en labeltjes door anderen te beletten. Hiermede zal Levi Strauss op proces-economische gronden reeds bij de contra-enquête rekening kunnen houden, indien Bacofa het bewijs (mede) door getuigen wil leveren.

11. Uit het vorenoverwogene volgt dat de grieven I en III in ieder geval gedeeltelijk gegrond zijn. Met betrekking tot deze grieven voor het overige en met betrekking tot grief II wordt iedere beslissing aangehouden. Enz.

c) Gerechtshof te Leeuwarden, 10 augustus 1994 (mrs. W.H. Vellinga, A.E. du Perron en C.T.M. Bloem).

De inhoud van het tussenarrest d.d. 15 april 1992 wordt hier overgenomen.

Het verdere procesverloop

Ingevolge voormeld arrest heeft een getuigenverhoor aan de zijde van Bacofa plaatsgevonden. In verband met de schorsing van het geding wegens faillissement van Bacofa heeft Levi Strauss de curator opgeroepen te verschijnen ter terechtzitting. Bij akte heeft de curator verklaard het geding over te nemen voor wat betreft de vorderingen sub I, II en III, terwijl de vordering sub IV moet worden ingediend ter verificatie. Levi Strauss heeft een antwoordakte genomen.

Vervolgens heeft een getuigenverhoor aan de zijde van Levi Strauss plaatsgevonden. De van de getuigenverhooren gemaakte processen-verbaal bevinden zich in afschrift bij de stukken. De beide partijen hebben ieder een post-interlocutoire memorie genomen. Partijen hebben tenslotte de stukken opnieuw aan het hof overgelegd voor het wijzen van arrest.

De motivering

Opnieuw met betrekking tot de grieven I, II en III:

1. Bij arrest van dit hof van 13 februari 1991 is Bacofa toegelaten tot het bewijs dat in aanzienlijke mate ook door anderen dan haarzelf gebruik wordt gemaakt van aan of nabij de buitenrand van een achterzak van een broek bevestigde lipjes of labeltjes.

2. Bacofa heeft met betrekking tot het bewijsthema vier getuigen voorgebracht; zij heeft een zak vol met spijkerbroeken ter griffie van dit hof gedeponereerd, evenals het tijdschrift "Man" waarin opgenomen een fotoreportage met als titel "het achtermerk" en twee uitgebreide folders van spijkerbroekenfabrikanten, alsmede een aantal afbeeldingen uit tijdschriften van spijkerbroeken.

3. Uit de inhoud van de verklaringen van de door Bacofa voorgebrachte getuigen Koenes, Van Bodengraven, Mulder en Hommes in onderling verband en samenhang bezien, alsmede in aanmerking nemende de in het geding gebrachte spijkerbroeken en de gedeponereerde produkties, is naar het oordeel van het hof met voldoende mate van zekerheid komen vast te staan dat ook door andere fabrikanten dan Bacofa in aanzienlijke mate gebruik wordt gemaakt van aan of nabij de buitenrand van een achterzak van een spijkerbroek bevestigde lipjes of labeltjes ter onderscheiding van hun waren.

4. Levi Strauss heeft onder meer de getuige Hendrickx voorgebracht. Haar verklaring "ik heb de indruk dat een groot aantal van de getoonde broeken uit de oude voorraden afkomstig is" vindt geen steun in de inhoud van de verklaring van de getuige Mulder die schat dat 90% van de door zijn bedrijf gestonewashte spijkerbroeken (600.000 tot 800.000 per jaar) lipjes of labeltjes dragen zoals voorkomen op of aan de aan de raadshoof-commissaris bij het getuigenverhoor getoonde spijkerbroeken. De getuige Hommes verklaart dat 90% van de spijkerbroeken waarvoor zijn bedrijf etiketten (lipjes) laat produceren met lipje of labeltje wordt uitgerust, bevestigd aan de buitenzijde van een achterzak.

5. Nu, zoals hiervoor is overwogen, Bacofa is geslaagd in het haar opgedragen bewijs dient aan de orde te komen de stelling van Levi Strauss dat zij in de gegeven omstandigheden het redelijkerwijs mogelijke heeft gedaan om een gebruik van lipjes en labeltjes door anderen te beletten (rechtsoverweging 10, arrest van 13 februari 1991).

6. Dienaangaande heeft Levi Strauss getuigen voorgebracht. Uit de post-interlocutoire memorie aan de zijde van Levi Strauss blijkt dat zij niet heeft afgezien van de contra-enquête voorzover het betrof het probandum aan de zijde van Bacofa en tevens het verhoor heeft benut voor het leveren van bewijs zoals dat in rechtsoverweging 10 van het arrest van 13 februari 1991 is vermeld. Levi Strauss stelt zich daarbij op het standpunt dat zij dat bewijs al heeft geleverd. Het hof zal zich vooralsnog van een oordeel dienaangaande onthouden, omdat Bacofa terecht heeft aangevoerd dat zij nog de gelegenheid moet hebben om ook harerzijds getuigen in contra-enquête voor te brengen. Hiertoe zal het hof haar in de gelegenheid stellen.

7. Bij post-interlocutoire memorie aan de zijde van Levi Strauss zijn vele produkties in het geding gebracht. Blijkens die memorie zou tussen de raadslieden van partijen zijn besproken na de (contra)enquête op 29 maart 1993 dat het efficiënt zou zijn als de door Levi Strauss aangekondigde produkties die zij in het geding wenste te brengen reeds op voorhand aan de raadsman van Bacofa zouden worden gezonden opdat deze bij zijn memorie daar reeds op zou kunnen reageren. Levi Strauss verwijst dienaangaande in haar memorie naar een afschrift van een brief van mr. Mazel van 7 mei 1993 met daarin genoemde produkties.

8. De hiervoor genoemde brief ontbreekt bij de stukken in beide dossiers. Ofschoon uit de inhoud van de post-interlocutoire memorie van de curator valt af te leiden dat hij reageert op door Levi Strauss "in het geding gebrachte stukken" valt uit deze memorie niet op te maken of alle door Levi Strauss nadien in het geding gebrachte stukken aan de curator bekend waren. De curator zal zich dienaangaande bij akte ná het eventueel te houden getuigenverhoor kunnen uitlaten.

Opnieuw met betrekking tot grief IV:

9. De bespreking van deze grief zal worden aangehouden tot na de bewijsoverlevering.

De slotsom

10. De curator zal worden toegelaten tot het voorbrengen van getuigen in contra-enquête zoals hiervoor sub 6 is overwogen. De curator kan zich voorts bij akte uitlaten aangaande het sub 8 overwogene.

De beslissing

Het gerechtshof:

alvorens verder te beslissen:

laat de curator toe tot tegenbewijs – desgewenst door getuigen te leveren – tegen het door Levi Strauss gestelde feit dat zij (Levi Strauss) in de gegeven omstandigheden het redelijkerwijs mogelijke heeft gedaan om een bewezen gebruik van lipjes en labeltjes door anderen te beletten;

bepaalt dat indien de curator dit tegenbewijs door middel van getuigen wenst te leveren het getuigenverhoor zal plaatsvinden op *maandag 3 oktober 1994 te 13.30 uur* in één der lokaliteiten van het Gerechtshof, Bleeklaan 1 te Leeuwarden, ten overstaan van mr. A.E. du Perron, ten deze benoemd tot raadshoof-commissaris;

bepaalt dat de curator uiterlijk *twee weken* tevoren het volledige procesdossier ter griffie van het hof doet bezorgen, bij gebreke waarvan de procureur van Levi Strauss alsnog de gelegenheid heeft uiterlijk *één week* voor de vastgestelde datum de processtukken over te leggen. Enz.

d) Cassatiemiddelen.

Inleiding

Het gerechtshof spreekt in zijn arrest van 13 februari 1991 sub 4 tot en met 6 de navolgende oordelen uit:

rov. 4: dat het door Bacofa gebruikte lip-teken, indien dit is aangebracht aan of nabij de buitenzijde van een achterzak van een broek in beginsel als een met het lip-merk van Levi Strauss overeenstemmend teken moet worden aangemerkt in de zin van art. 13A-1 BMW;

rov. 5: dat de in deze rov. genoemde verschillen tussen het lip-teken en het lip-merk niet verhinderen dat beide visueel zodanig gelijkenis vertonen dat aannemelijk is dat bij degene, die met het lip-teken wordt geconfronteerd, associaties met het lip-merk worden opgewekt; en in

rov. 6: dat het lip-merk aanzienlijke bekendheid geniet als een merk van Levi Strauss; dat dit onderscheidend vermogen heeft; dat dit onderscheidend vermogen ten gevolge van langdurig en consequente toepassing en van ondersteuning door speciaal daarop gerichte reclame nog extra is toegenomen; dat de associatie tussen lip-teken en lip-merk niet alleen zal worden opgewekt wanneer het lip-teken is aangebracht op de plaats waarvoor het lip-merk is ingeschreven, doch ook wanneer dit elders aan of nabij de buitenrand van een achterzak van een broek is bevestigd;

rov. 7: dat het gebruik door anderen dan Bacofa van aan of nabij de buitenrand van een achterzak van een broek gevestigde (lees: bevestigde?) lipjes of daarop gelijkende stukjes textiel het gevolg zou kunnen hebben dat het kenmerkende karakter van het lip-merk daardoor zo zeer aan onderscheidende kracht ingeboet zou kunnen hebben dat daardoor de eerder genoemde verschillen tussen het lip-merk en lip-teken aan betekenis zouden hebben gewonnen en dat die verschillen dientengevolge aan een associatie van lip-teken met lip-merk in de weg zouden staan.

Schending van het recht en/of verzuim van op straffe van nietigheid in acht te nemen vormen op grond van de navolgende, zonodig ook in onderlinge samenhang te beschouwen middelen van cassatie:

1. Oordelend als in rov. 7 gesteld miskent het Hof dat er, wanneer er, zoals hier, sprake is van een merk en een teken dat/die elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd visueel zodanig gelijkenis vertonen dat bij confrontatie met het teken associaties met het merk worden gewekt, tussen merk en teken sprake is van "overeenstemming" in de zin van de artt. 3, 13A en 14B BMW, aan welke overeenkomstig het gebruik door derden van "lipjes" of "labeltjes" rechtens niet vermag af te doen, althans niet, wanneer, zoals hier, sprake is van een merk met een door de aanzienlijke bekendheid die het

geniet nog extra toegenomen onderscheidend vermogen, althans is 's Hofs oordeel dat de verschillen tussen het lip-merk en het lip-teken zodanig aan betekenis zouden kunnen winnen dat die verschillen dientengevolge aan een associatie van lip-teken met lip-merk in de weg zouden staan, gezien het onderscheidend vermogen van het lip-merk en de overige door het Hof getroffen feitelijke vaststellingen niet naar de eis der wet met redenen omkleed, althans onbegrijpelijk en innerlijk tegenstrijdig.

2.1 Rechtsoverweging 4 waarin het Hof overweegt dat het door Bacofa gebruikte lip-teken, indien dit is aangebracht aan of nabij de buitenzijde van een achterzak van een broek, "in beginsel" moet worden aangemerkt als een met het lip-merk van Levi Strauss overeenstemmend teken in de zin van art. 13A-1 BMW is onbegrijpelijk, geeft geen, althans onvoldoende inzicht in de betekenis die het Hof aan deze woorden op zichzelf beschouwd, danwel beschouwd in relatie tot (de) overige aan de beslissing in het tussenvonnissen ten grondslag liggende overwegingen heeft toegekend. Het Hof maakt immers door het gebruik van deze woorden niet, althans onvoldoende duidelijk of het aldus geplaatste lip-teken van Bacofa nu juist wel, of slechts onder voorwaarden, en zo ja, onder welke voorwaarden, als een met het merk van Levi Strauss overeenstemmend teken in de zin van artikel 13A aanhef en onder 1 BMW moet worden aangemerkt.

2.2 Zowel indien de woorden "in beginsel" moeten worden begrepen in eerstgenoemde zin (juist wel), alsook indien zij moeten worden begrepen in laatstgenoemde zin (slechts onder voorwaarden) is 's Hofs arrest van 13 februari 1991 innerlijk tegenstrijdig. In het eerste geval omdat alsdan deze vaststelling aan een latere eventuele vaststelling, dat van een overeenstemmende teken geen sprake is, in de weg staat. In het tweede geval omdat deze uitleg dan niet te rijmen is met de vaststelling in rov. 5 "dat aannemelijk is dat bij degene, die met het lip-teken van Bacofa wordt geconfronteerd, associaties met het lip-merk van Levi Strauss worden opgewekt".

3.1 In rov. 7 overweegt het Hof dat door het gebruik in aanzienlijke mate door anderen dan Bacofa van lipjes en labeltjes het kenmerkende karakter van het lip-merk zozeer aan onderscheidende kracht (zou) kunnen hebben ingeboet dat daardoor de verschillen tussen het merk en teken aan betekenis zouden hebben gewonnen en dat die verschillen dientengevolge aan een associatie van lip-teken en lip-merk in de weg zouden staan.

3.2 Het Hof miskent – aangenomen dat het gebruik door anderen dan Bacofa van lipjes en labeltjes afbreuk kan doen aan de onderscheidende kracht van het merk van Levi Strauss – dat zulk gebruik bij de vraag naar de beoordeling van de overeenstemming tussen merk en teken rechtens niet van belang is en derhalve buiten beschouwing behoort te blijven, vermits de beoordeling der overeenstemming rechtens behoort te geschieden door vergelijking van (uitsluitend) merk en teken als zodanig, en het gebruik door derden van lipjes en labeltjes niet een in het lip-merk of lip-teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, gelegen daarvoor relevante omstandigheid is; althans is 's Hofs arrest niet naar de eis der wet met redenen omkleed en innerlijk tegenstrijdig, aangezien het Hof in rov. 5 immers heeft vastgesteld dat de aldaar vermelde verschillen "niet verhinderen dat lip-merk en lip-teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, visueel zodanige gelijkheden vertonen dat bij degene, die met het lip-teken van Bacofa wordt geconfronteerd, associaties met het lip-merk van Levi Strauss worden opgewekt", zodat het gebruik van die lipjes en labeltjes door anderen dan Bacofa het door het Hof daaraan mogelijkwijze te verbinden gevolg in het onderhavige geval niet heeft gehad, althans niet tot gevolg kan hebben dat de door het Hof tussen lip-merk en lip-teken vastgestelde verschillen zodanig aan betekenis zouden kunnen winnen dat er van associatie tussen lip-teken en lip-merk geen sprake meer zou kunnen zijn.

3.3 Voorts ziet het Hof eraan voorbij dat zijn vaststelling in rov. 6 "dat het lip-merk aanzienlijke bekendheid als merk van Levi Strauss geniet" en dat de onderscheidende kracht van dit merk "als gevolg van een langdurige en consequente toepassing en van ondersteuning door speciaal daarop gerichte re-

clame [...] nog extra is toegenomen" er aan in de weg staat dat het lip-merk van Levi-Strauss zo zeer aan onderscheidende kracht zou (hebben) kunnen inboeten, "dat daardoor de eerdergenoemde verschillen [...] aan associatie van lip-teken en lip-merk in de weg zouden (kunnen) staan", althans is dit oordeel zonder nadere motivering onbegrijpelijk, en 's Hofs arrest innerlijk tegenstrijdig.

3.4 Voorts is – aangenomen dat ten gevolge van het gebruik door anderen dan Bacofa van lipjes en labeltjes de onderscheidende kracht van het lip-merk van Levi Strauss aan onderscheidende kracht zou (kunnen) hebben ingeboet – niet in te zien dat/waarom daardoor de verschillen tussen merk en teken aan betekenis zouden (hebben) kunnen winnen, immers (de vraag naar) het onderscheidend vermogen van het lipmerk los staat van de tussen het lip-merk en het lip-teken bestaande verschillen, althans in zoverre daarvan los staat dat een vermindering van de onderscheidende kracht van het lip-merk niet noodzakelijkerwijze tot gevolg heeft, en gelet op hetgeen het Hof in rov. 6 overweegt niet tot gevolg kan hebben dat daardoor de verschillen tussen lip-merk en lip-teken zo zeer aan betekenis zouden (hebben) kunnen winnen, dat die verschillen dientengevolge aan associatie van lip-teken met lip-merk in de weg zouden (kunnen) staan, althans 's Hofs arrest geen inzicht geeft in de door het Hof gevolgde gedachtengang dat en waarom zulks zich in het onderhavige geval nochtans zou kunnen voordoen, zodat het arrest niet naar de eis der wet met redenen is omkleed.

e) Conclusie van de Procureur-Generaal, mr. Th. B. Ten Kate, 20 oktober 1995.

1. Eiseres tot cassatie (hierna: Levi) brengt sedert 1936 in de Verenigde Staten en sedert omstreeks 1960 in de Benelux spijkerbroeken op de markt, die zijn voorzien van een driehoekig lipje, aangebracht aan de buitenkant van de linkerrand van de rechterachterzak van de broek. Levi is rechthebbende op een viertal Beneluxmerkendepôts op het lipje. Zij heeft voor haar waren, voorzien van het lip-merk, op grote schaal reclame gemaakt.

2. "Bacofa"-Baarsma's Confectiefabriek B.V. (hierna: Bacofa) maakt in de Benelux voor door haar op de markt gebrachte broeken gebruik van een teken dat bestaat uit een driehoekig stukje textiel dat aan de broek, in sommige gevallen aan de zijrand van een achterzak, is bevestigd en waarop de letters BC staan. De door Bacofa in het verkeer gebrachte broeken zijn waren als die waarvoor het lip-merk van Levi is ingeschreven als bedoeld in art. 13A, aanhef en lid 1 Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW).

3. Levi stelt zich op het standpunt dat Bacofa inbreuk maakt op haar merkenrechten en heeft Bacofa bij exploit van 27 december 1988 gedagvaard voor de Rechtbank te Leeuwarden met een vordering tot – kort gezegd – een verbod van verdere inbreuk.

4. Na verweer door Bacofa, wijst de rechtbank bij vonnis van 13 april 1989 de vordering van Levi af. De rechtbank is van oordeel – kort samengevat – dat het door Bacofa gebruikte teken zodanig afwijkt van het lip-merk van Levi dat, mede gelet op het geringe onderscheidend vermogen van het lip-merk, niet gesproken kan worden van overeenstemming in de zin van de BMW.

5. Levi is van het vonnis van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij het Gerechtshof te Leeuwarden.

6. Bij tussenarrest van 13 februari 1991 stelt het hof voorop dat het door Bacofa gebruikte lip-teken, indien dit is aangebracht aan of nabij de buitenzijde van een achterzak van een broek, "in beginsel" moet worden aangemerkt als een met het lip-merk van Levi Strauss overeenstemmend teken in de zin van artikel 13A, aanhef en lid 1 BMW (r.o. 4). Het Hof overweegt daartoe dat merk en teken visueel zodanige gelijkheden vertonen dat bij degene die met het teken van Bacofa wordt geconfronteerd associaties met het lip-merk van Levi worden gewekt (r.o. 5) en neemt daarbij in aanmerking dat het lip-merk van Levi als gevolg van een langdurige en consequente toepassing en van ondersteuning door speciaal daarop gerichte reclame aanzienlijke bekendheid als merk van Levi geniet,

waardoor het toch al aanwezige onderscheidende vermogen van het lip-merk nog extra is toegenomen (r.o. 6).

7. Niettemin kan overeenstemming in de zin van art. 13A, aanhef en lid 1 BMW ontbreken, overweegt het hof, indien juist zou zijn dat ook door anderen dan Bacofa in aanzienlijke mate gebruik wordt gemaakt van aan of nabij de buitenrand van een achterzak van een broek gevestigde lipjes of daarop gelijkende stukjes textiel. Daardoor zou volgens het hof het kenmerkende karakter van het lip-merk zo zeer aan onderscheidende kracht hebben kunnen ingeboet dat de verschillen tussen het lip-merk en het lip-teken aan betekenis zouden hebben gewonnen en dat die verschillen dientengevolge aan een associatie van lip-teken met lip-merk in de weg zouden staan. Dit, tenzij Levi in de gegeven omstandigheden het redelijkerwijs mogelijke zou hebben gedaan om dat gebruik van lipjes door anderen te beletten, aldus het hof (r.o. 7).

8. Het hof laat vervolgens Bacofa toe te bewijzen dat in aanzienlijke mate ook door anderen dan haarzelf gebruik wordt gemaakt van aan of nabij de buitenrand van een achterzak van een broek bevestigde lipjes of labeltjes (en kondigt aan dat Levi, afhankelijk van de uitkomst van de bewijslevering door Bacofa, eventueel in de gelegenheid zal worden gesteld te bewijzen dat zij in de gegeven omstandigheden het redelijkerwijs mogelijke heeft gedaan om een bewezen gebruik van lipjes en labeltjes door anderen te beletten).

9. Nadat getuigenverhoren hadden plaatsgevonden (en de curator in het inmiddels uitgesproken faillissement van Bacofa had verklaard het geding, gedeeltelijk, over te nemen), oordeelt het hof bij tussenarrest van 10 augustus 1994 Bacofa geslaagd in het haar opgedragen bewijs.

10. Levi is tegen zowel het tussenarrest van 13 februari 1991 als dat van 10 augustus 1994 (tijdig) in cassatie gekomen met een uit drie onderdelen opgebouwd middel, dat door de curator is bestreden met conclusie tot verwerping van het cassatieberoep.

11. *Onderdeel 1* van het middel keert zich met een rechtsklacht en, subsidiair, een motiveringsklacht tegen r.o. 7 van het tussenarrest van 13 februari 1991.

12. Zie ik het goed, dan strekt de rechtsklacht ten betoge dat het hof heeft miskend dat, indien eenmaal is vastgesteld, zoals het hof deed in r.o. 5, dat merk en teken visueel zodanige gelijkenis vertonen dat aannemelijk is dat bij degene die met het teken van Bacofa wordt geconfronteerd associaties met het merk van Levi worden opgewekt, vast staat dat het teken overeenstemt met het merk in de zin van de BMW. Daaraan kan dan niet meer afdoen dat derden gebruik maken van lipjes en labeltjes, althans niet wanneer, zoals het hof vaststelde, sprake is van een merk dat door een aanzienlijke bekendheid alleen maar in onderscheidend vermogen is toegenomen, aldus het middel.

13. De klacht berust m.i. hetzij op een onjuiste opvatting van het begrip "overeenstemmend" in de zin van art. 13A, aanhef en lid 1 BMW, hetzij op een verkeerde lezing van het bestreden arrest. Ik licht dit als volgt toe.

14. Volgens BenGH 20 mei 1983, NJ 1984, 72 nt. LWH, BIE 1984, 24 nt. DWFV (Union) is van overeenstemming in de zin van art. 3, 13A en 14B BMW sprake, wanneer – mede gezien de bijzondere omstandigheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk – merk en teken elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het merk en het teken worden gewekt.

15. Bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van zodanige gelijkenis tussen merk en teken dat associatiegevaar bestaat, dient derhalve de onderscheidende kracht van het merk als gezichtspunt in aanmerking te worden genomen. Zie ook BenGH 5 oktober 1982, NJ 1984, 71 nt. LWH, BIE 1983, 24 (Juicy Fruit).

16. BenGH 13 december 1994, NJ 1995, 409 nt. DWFV, BIE 1995, 43 nt. Steinhauser (Quick) leert dat verlies van onderscheidend vermogen van het merk veroorzaakt kan worden door verwatering van het merk ten gevolge van het gebruik door andere concurrenten van de merkhouder van een

groot aantal met het merk overeenstemmende tekens (r.o. 8). Voorwaarde is wel dat het verlies van de onderscheidende kracht van het aanvallende merk geheel of ten dele valt toe te rekenen aan toedoen of nalaten van de merkhouder (r.o. 17).

17. Voor zover het middel onderdeel wil betogen dat bij de beantwoording van de vraag of er overeenstemming is tussen merk en teken het onderscheidend vermogen van het merk niet van belang is, dan wel dat bij de vaststelling van het onderscheidend vermogen van een merk het gebruik door anderen van een groot aantal met het merk overeenstemmende tekens niet van belang is, stuit het derhalve af op de zojuist genoemde jurisprudentie van het BenGH.

18. Voor zover het middel wil betogen dat met 's Hof's onderdeel, in r.o. 5, dat het teken van Bacofa met het merk van Levi zodanige gelijkenis vertoont dat associatiegevaar bestaat, de inbreukvraag reeds is beslist, zodat het hof ten onrechte alsnog een onderzoek heeft ingesteld naar de onderscheidende kracht van het merk in verband met het gebruik door anderen van labeltjes, berust het op een verkeerde lezing van het bestreden arrest. Met de woorden "in beginsel" in r.o. 4 heeft het hof kennelijk tot uitdrukking willen brengen dat zijn oordeel in r.o. 4 en de daarop voortbouwende r.o. 5 en 6 slechts is gegeven onder voorbehoud, namelijk onder voorbehoud van de juistheid van de in r.o. 7 aan de orde gestelde stelling van Bacofa.

19. Uit het vorenstaande volgt dat ook de subsidiair aangevoerde motiveringsklacht van onderdeel 1 moet falen. Wanneer het door het hof in de r.o. 4 t/m 6 uitgesproken oordeel slechts onder voorbehoud is gegeven, is van innerlijke tegenstrijdigheid met het in r.o. 7 uitgesproken oordeel geen sprake.

20. *Onderdeel 2* van het middel acht de woorden "in beginsel" in r.o. 4 van het tussenarrest van 13 februari 1993 onbegrijpelijk, althans onvoldoende duidelijk. Na hetgeen hierboven is opgemerkt, kan ik over deze klacht kort zijn. Naar mijn lezing van het arrest, wil het hof met de gewraakte woorden tot uitdrukking brengen dat, onder voorbehoud van de juistheid van de in r.o. 7 nog te bespreken stelling van Bacofa, voorhands overeenstemming tussen merk en teken moet worden aangenomen. In deze lezing zijn de woorden "in beginsel" niet onbegrijpelijk of onduidelijk. Het onderdeel zal moeten falen.

21. *Onderdeel 3* valt in drie subonderdelen uiteen en keert zich tegen het oordeel van het hof, in r.o. 7 van het tussenarrest van 13 februari 1991, dat door het gebruik in aanzienlijke mate door anderen dan Bacofa van lipjes en labeltjes het kenmerkende karakter van het lip-merk van Levi zozeer aan onderscheidende kracht zou kunnen hebben ingeboet dat daardoor de verschillen tussen het merk van Levi en het teken van Bacofa aan betekenis zouden hebben gewonnen en dat die verschillen dientengevolge aan een associatie van het teken met het merk in de weg zouden staan.

22. Na *subonderdeel 3.1*, dat geen klacht bevat, voert *subonderdeel 3.2* aan, dat, anders dan het hof overweegt, bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van overeenstemming tussen merk en teken, uitsluitend een vergelijking van merk en teken van belang is, terwijl het gebruik door derden van lipjes en labeltjes niet relevant is.

23. De klacht berust op een opvatting die, blijkens het hierboven reeds genoemde Union-arrest en Quick-arrest van het BenGH, niet als juist kan worden aanvaard. Uit deze arresten volgt immers dat bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van overeenstemming tussen merk en teken het onderscheidend vermogen van het merk als gezichtspunt in aanmerking dient te worden genomen (Union), en dat het onderscheidend vermogen van een merk verloren kan gaan door het gebruik door andere concurrenten van de merkhouder van een groot aantal met het merk overeenstemmende tekens (Quick). Het hof heeft derhalve het recht niet geschonden door bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van overeenstemming tussen het teken van Bacofa en het merk van Levi betekenis te hechten aan de vraag of ook door anderen dan Bacofa in aanzienlijke mate gebruik wordt gemaakt van aan of nabij de buitenrand van de achterzak van een broek bevestigde labeltjes.

24. De subsidiair voorgestelde motiveringsklacht van *subonderdeel 3.2* berust op dezelfde verkeerde lezing van 's Hof's arrest als de motiveringsklacht van onderdeel 1, en faalt dus.

25. Hetzelfde geldt voor de motiveringsklacht van *subonderdeel 3.3*.

26. *Subonderdeel 3.4* verwijt het hof te hebben miskend dat de vraag naar het onderscheidende vermogen van het merk van Levi los staat van de verschillen tussen dat merk en het teken van Bacofa, althans niet te hebben duidelijk gemaakt waarom dit niet zo is.

27. De klacht stuit m.i. af op het eerder genoemde Juicy Fruit-arrest van het BenGH. Daarin werd voor recht verklaard dat de beschermingsomvang van een merk in die zin mede wordt bepaald door het onderscheidend vermogen van dat merk dat, naarmate dit onderscheidend vermogen geringer is, tussen het merk en een teken een grotere mate van gelijkens moet bestaan, wil dat teken als met het merk overeenstemmend kunnen worden aangemerkt in de zin van art. 13A, aanhef en lid 1 BMW. Het hof heeft derhalve terecht een verband gelegd tussen de eventueel verminderde onderscheidende kracht van het lip-merk van Levi en de mate van gelijkens tussen dat merk en het lip-teken van Bacofa. Tot een nadere motivering van dit oordeel was het hof niet gehouden.

28. De *conclusie* strekt tot verwerping van het beroep.

f) De Hoge Raad, enz.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Levi Strauss brengt sedert 1936 in de Verenigde Staten en sedert omstreeks 1960 in de Benelux spijkerbroeken op de markt, die zijn voorzien van een rechthoekig lipje, aangebracht aan de buitenkant van de linkerrand van de rechterachterzak van de broek.

(ii) Levi Strauss is rechthebbende op een viertal Benelux-merkendepôts op het lipje. Zij heeft voor haar waren, voorzien van dit lip-merk, op grote schaal reclame gemaakt.

(iii) Bacofa maakt(e) in de Benelux voor de door haar op de markt gebrachte broeken gebruik van een teken dat bestaat uit een driehoekig stukje textiel, dat aan de broek is bevestigd, in sommige gevallen aan de zijrand van een achterzak, en waarop de letters BC zijn aangebracht. De door Bacofa in het verkeer gebrachte broeken zijn waren als die waarvoor het lip merk van Levi Strauss is ingeschreven, een en ander als bedoeld in art. 13A, aanhef en lid 1, BMW.

3.2 Levi Strauss stelt zich op het standpunt dat Bacofa inbreuk maakt op haar merkenrechten. Zij heeft Bacofa op verkorte termijn gedagvaard en heeft gevorderd – kort samengevat – een verbod van verdere inbreuk alsmede een veroordeling tot schadevergoeding, op te maken bij staat.

De Rechtbank heeft deze vorderingen afgewezen.

Bij tussenarresten van 13 februari 1991 en 15 april 1992 heeft het Hof van Bacofa toegelaten tot bewijslevering. Nadat getuigenverhoren hadden plaatsgevonden en nadat de Curator van Bacofa – hangende het hoger beroep is Bacofa failliet verklaard – het onderhavige geding had overgenomen, heeft het Hof bij tussenarrest van 10 augustus 1994 de Curator tot verdere bewijslevering toegelaten.

Het cassatieberoep richt zich tegen de tussenarresten van 13 februari 1991 en 10 augustus 1994.

3.3.1 Het middel bestrijdt rov. 4 tot en met 7 van eerstgenoemd tussenarrest met een aantal rechts- en motiveringsklachten.

3.3.2 In rov. 4 heeft het Hof vooropgesteld dat naar zijn oordeel het door Bacofa gebruikte lip-teken, indien dit is aangebracht aan of nabij de achterzijde van een achterzak van een broek, in beginsel moet worden aangemerkt als een met het lip-merk van Levi Strauss overeenstemmend teken in de zin van art. 13A, aanhef en lid 1, BMW. Deze vooropstelling is door het Hof in rov. 5 en 6 nader uitgewerkt en gemotiveerd in die zin – samengevat – dat ondanks bepaalde verschillen het lip-merk en het lip-teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, visueel zodanige gelijkens vertonen dat bij degene die met het lip teken van Bacofa wordt geconfronteerd, associaties met het lip-merk van Levi Strauss worden gewekt (rov. 5), en dat die associaties, gelet op de aanzienlijke bekendheid van het lip-merk als een merk van Levi Strauss en het daardoor toegenomen onderscheidend vermogen van het

lip-merk, ook zullen worden opgewekt indien het lip-teken elders aan of nabij de buitenrand van een achterzak van een broek is bevestigd (rov. 6).

Vervolgens heeft het Hof in rov. 7 geoordeeld dat, indien echter juist zou zijn dat ook door anderen dan Bacofa in aanzienlijke mate gebruik zou worden gemaakt van aan of nabij de buitenrand van een achterzak van een broek bevestigde lipjes of daarop gelijkende stukjes textiel, daardoor het kenmerkende karakter van het lip-merk zozeer aan onderscheidende kracht zou hebben ingeboet, dat daardoor de eerdergenoemde verschillen tussen het lip-merk en het lip-teken aan betekenis zouden hebben gewonnen en dat die verschillen dientengevolge aan een associatie van lip-teken met lip-merk in de weg zouden staan.

3.3.3 Bij de beoordeling van de klachten moet worden vooropgesteld enerzijds dat van overeenstemming, in de zin van de artt. 3, 13A en 14B BMW, tussen een merk en een teken sprake is, wanneer – mede gezien de bijzonderheden van het geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk – merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkens vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd, associaties tussen het merk en het teken worden gewekt (BenGH 20 mei 1983, zaak A 82/5, *Jurisprudentie* 1983, blz. 36 e.v., *NJ* 1984, 72 (Union)), en anderzijds dat een merk het onderscheidend vermogen dat het aanvankelijk heeft bezeten, geheel of gedeeltelijk kan verliezen, bijvoorbeeld doordat het ernstig is verwaterd door het gebruik van een groot aantal met het merk overeenstemmende tekens door andere concurrenten van de merkhouders (BenGH 13 december 1994, zaak A 93/3, *Jurisprudentie* 1994, blz. 56 e.v., *NJ* 1995, 409 (Quick)).

3.3.4 In de door het middel bestreden overwegingen heeft het Hof deze gezichtspunten in aanmerking genomen. Die overwegingen geven geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Zij zijn ook niet onbegrijpelijk of onderling tegenstrijdig, waarbij opmerking verdient dat het Hof met zijn overweging (rov. 4) dat in beginsel sprake is van overeenstemming tussen het merk van Levi Strauss en het door Bacofa gebezigde teken, kennelijk tot uitdrukking heeft willen brengen dat deze overeenstemming voorshands dient te worden aangenomen, tenzij juist mocht blijken de in rov. 7 behandelde stelling van Bacofa dat het onderscheidende vermogen van het merk van Levi Strauss geheel of ten dele verloren is gegaan als gevolg van de omstandigheid dat andere concurrenten van Levi Strauss een groot aantal met het merk overeenstemmende tekens gebruiken en het merk daardoor is verwaterd. Aan laatstgenoemde mogelijkheid doet niet af de omstandigheid dat, naar het Hof in rov. 6 heeft overwogen, het onderscheidend vermogen van het lip-merk is toegenomen door de aanzienlijke bekendheid van dat merk als een merk van Levi Strauss.

3.3.5 Op het vorenstaande stuiten alle klachten van het middel af.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Levi Strauss in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de curator begroot op f 577,20 aan verschotten en f 3.000,- voor salaris. Enz.