

## **HET BENELUX-GERECHTSHOF**

In de zaak A 98/5

1. Gelet op het op 20 november 1998 door de Hoge Raad der Nederlanden uitgesproken arrest in de zaak nummer 16.665 (C97/144HR) van:

de commanditaire vennootschap MARCA MODE, gevestigd te Amsterdam, met de beherende vennoten:

1. Michaël Louis Maria Brenninkmeijer, wonende te Laren
  2. Martinus Bernardus Brenninkmeijer, wonende te Hilversum
  3. Dominic Brenninkmeijer, wonende te Aerdenhout, gemeente Bloemendaal,
- tegen:

1. de vennootschap naar Duits recht ADIDAS A.G., gevestigd te Herzogenaurach (Duitsland) en

2. Adidas Benelux B.V., gevestigd te Etten-Leur, waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (het Verdrag) aan dit Hof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) worden gesteld;

### **TEN AANZIEN VAN DE FEITEN:**

2. Overwegende dat de Hoge Raad de feiten waarop de door het Hof te geven uitleg moet worden toegepast als volgt heeft omschreven:

(i) Adidas A.G. is op grond van verscheidene (vernieuwingen van) inschrijvingen bij het Benelux Merkenbureau en bij het Internationale Bureau voor de bescherming van industriële eigendom merkhoudster in de Benelux van een drie-strepenbeeldmerk. Dit merk is algemeen bekend als afkomstig van Adidas; de drie strepen worden niet als een louter decoratief element beschouwd.

(ii) Adidas Benelux B.V. is voor de Benelux exclusief licentieneemster van Adidas A.G.

(iii) Marca heeft in haar vestiging te Breda een sportkledingcollectie aangeboden, waarvan een aantal kledingstukken aan de zijanten waren voorzien van twee in de lengterichting parallel lopende strepen. Deze kledingstukken zijn uitgevoerd in de kleuren wit of zwart. Indien het kledingstuk wit is, zijn de strepen zwart; indien het kledingstuk zwart is, zijn de strepen wit.

(iv) Tevens brengt Marca in de kleuren wit en oranje een T-shirt in het verkeer met in het midden van de voorzijde over de gehele lengte drie zwarte, verticaal en parallel lopende strepen, die aan de buitenzijde zijn voorzien van een smal wit randje en aan de voorzijde worden onderbroken door een medaillon met de afbeelding van een kat, waarop het woord TIM is vermeld. Ten processe zijn deze shirts aangeduid als TIM-shirt.

3. Overwegende dat de Hoge Raad de onder 5 van zijn arrest geformuleerde vraag van uitleg van het gemeenschapsrecht aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) heeft gesteld, welke vraag luidt als volgt:

"Moet het bepaalde in artikel 5, eerste lid onder b, van Richtlijn 89/104 aldus worden uitgelegd dat, ingeval

(a) een merk hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek een bijzondere onderscheidingskracht bezit, en

(b) een derde zonder de toestemming van de merkhouder in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, een teken gebruikt dat in zodanige mate met het merk overeenstemt dat daardoor de mogelijkheid van associatie met het merk ontstaat,

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

4. Overwegende dat de Hoge Raad aan het Hof de navolgende vragen van uitleg van de BMW heeft gesteld:

"(1) Behelst de BMW en in het bijzonder art. 11D daarvan een uitputtende regeling in die zin dat aan de licentiehouders uitsluitend het recht toekomt om – tussenkomend in een door de merkhouder ingestelde vordering als bedoeld in artikel 13A, derde of vierde lid, dan wel zelfstandig in rechte optredend krachtens van de merkhouder bedongen bevoegdheid - rechtstreeks door hem geleden schade vergoed te krijgen of zich een evenredig deel van de door de gedaagde genoten winst te doen toewijzen, en niet ook het recht om, al dan niet tezamen met de merkhouder, een verbods- of gebodsvordering in te stellen, alsmede nevenvorderingen strekkende tot het verkrijgen van gegevens omtrent de omzet van beweerdelijk inbreuk makende producten en tot verificatie van deze gegevens?"

(2) Maakt het voor de beantwoording van de onder (1) bedoelde vraag verschil of de hier bedoelde vorderingen van de licentiehouders in een bodemprocedure dan wel in een kort geding zijn gesteld?"

(3) Laat art. 13A, eerste lid onder b, BMW een uitleg toe overeenkomstig de uitleg die door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in antwoord op de hiervoor onder 5 geformuleerde vraag aan art. 5, eerste lid onder b, van de Richtlijn 89/104 zal worden gegeven?";

#### **TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING:**

5. Overwegende dat het Hof overeenkomstig artikel 6, vijfde lid, van het Verdrag een door de griffier voor conform getekend afschrift van het arrest van de Hoge Raad heeft gezonden aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg;

6. Overwegende dat de Kamer voor de procesvoering van het Hof bij beschikking van 18 januari 1999 heeft beslist de procedure voor het Hof aan te houden en de antwoorden af te wachten van het HvJEG op de vragen van uitleg die hem door de Hoge Raad in het arrest zijn gesteld en heeft bepaald dat de behandeling van de zaak door het Hof zal worden hervat en de partijen en de Ministers van Justitie van de Beneluxlanden binnen twee maanden nadat het HvJEG uitspraak zal hebben gedaan een memorie respectievelijk een schriftelijke uiteenzetting mogen indienen;

7. Overwegende dat het HvJEG bij arrest van 22 juni 2000 uitspraak heeft gedaan en daarbij antwoord heeft gegeven op de hem gestelde prejudiciële vragen;

8. Overwegende dat Mrs. D.W.F. Verkade en D.J.G. Visser, beiden advocaat te Amsterdam, namens de partij Marca Mode een memorie hebben ingediend en dat Mr. P.N.A.M. Claassen, advocaat te Breda, namens de partijen Adidas A.G. en Adidas Benelux B.V. een memorie heeft ingediend;

9. Overwegende dat de Advocaat-Generaal M.R. Mok op 16 november 2001 schriftelijk conclusie heeft genomen;

#### **TEN AANZIEN VAN HET RECHT:**

*Ten aanzien van de eerste en de tweede vraag:*

10. Overwegende dat het Hof de door de Hoge Raad gestelde vragen zal beantwoorden naar de tekst van de BMW die de Hoge Raad toepaste, derhalve zoals deze luidde voor de

inwerkingtreding op 1 januari 2000 van het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, ondertekend te Brussel op 7 augustus 1996, zodat telkens waar het Hof in dit arrest verwijst naar een bepaling van de BMW, zonder nadere aanduiding is bedoeld de tekst zoals deze voor de bedoelde inwerkingtreding gold;

11. Overwegende dat artikel 11D BMW is gewijzigd bij Protocol tussen het koninkrijk der Nederlanden, het koninkrijk België en het groothertogdom Luxemburg houdende wijziging van de eenvormige Benelux-wet op de merken, getekend te Brussel op 2 december 1992 en dat de daarbij als Bijlage 2 behorende Artikelsgewijze toelichting te dien aanzien inhoudt:

"De formulering van artikel 11, onder D, is aangepast aan de wijziging van artikel 13, waarbij de merkhouders de bevoegdheid krijgen om naast of in plaats van vergoeding van schade ten gevolge van inbreuk op zijn merk, ook afdracht van onrechtmatig genoten winst te vorderen. Daarnaast is in de tweede volzin van dit onderdeel de mogelijkheid geopend dat de licentiehouders zelfstandig de bovengenoemde vorderingen kan instellen, indien hij de bevoegdheid hiertoe van de merkhouders heeft bedongen. Onder de bestaande tekst van artikel 11, onder D, was de licentienemer alleen gerechtigd om tezamen met de merkhouders schadevergoeding te vorderen.";

12. dat artikel 13A in de leden 1, 3, en 4 aan de merkhouders bij gebruik van het merk als bedoeld in lid 1 de volgende vorderingen tot bescherming van zijn rechten geeft:

- in het eerste lid tot verzet tegen dat gebruik;
- in het derde lid tot vergoeding van schade door dat gebruik en
- in het vierde lid tot het afdragen van tengevolge van dat gebruik genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande;

13. dat het vijfde lid bepaalt dat de merkhouders de vordering tot schadevergoeding of het afdragen van winst namens de licentiehouders kan instellen, "onverminderd de aan deze laatste in artikel 11, onder D, toegekende bevoegdheid";

14. dat uit dit samenstel van bepalingen volgt dat de BMW een scherp onderscheid maakt tussen enerzijds de verbods- of gebodsvorderingen als bedoeld in het eerste lid en anderzijds de vorderingen die in het derde en vierde lid zijn bedoeld, op welke laatste vorderingen het bepaalde in artikel 11D van toepassing is;

15. dat dit inhoudt zowel dat aan de licentiehouders niet de bevoegdheid toekomt om de in het eerste lid van artikel 13A genoemde vorderingen in te stellen als dat de licentiehouders een van de in het derde en vierde lid bedoelde vorderingen tot schadevergoeding van de door hem geleden schade of tot toewijzing van een evenredig deel van de door de inbreukmaker genoten winst slechts kan instellen hetzij door tussenkomst in een zodanige door de merkhouders ingestelde vordering hetzij bij een zelfstandige vordering indien hij de bevoegdheid daartoe van de merkhouders heeft bedongen;

16. dat de licentiehouders dus niet aan artikel 11D de bevoegdheid kan ontleen tot het instellen van een verbods- of gebodsvordering, als in de eerste vraag bedoeld;

17. dat het vierde lid van artikel 13A mede inhoudt de vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording aangaande het afdragen van ten gevolge van het gebruik genoten winst;

18. dat de licentiehouders derhalve een zodanige vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording, die kan bestaan uit een vordering strekkende tot het verkrijgen van gegevens omtrent de omzet van beweerdelijk inbreuk makende producten en tot verificatie van deze gegevens, kan instellen wanneer hetzij hij tussenkomt in een door de merkhouders ingestelde vordering hetzij hij de bevoegdheid daartoe van de merkhouders heeft bedongen, een en ander als bedoeld in artikel 11D;

19. Overwegende dat aan het vorenstaande niet afdoet dat in de aanhef van artikel 13A tot uitdrukking is gebracht dat de in die bepaling genoemde vorderingen kunnen worden ingesteld "onverminderd de toepassing van het gemene recht inzake de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad";

20. dat immers die woorden zijn overgenomen uit de oorspronkelijke tekst van artikel 13 BMW dat eveneens met die woorden begon;

21. dat de artikelsgewijze opmerkingen in de toelichting te dien aanzien inhouden: "De inleidende woorden van artikel 13 leggen er ondubbelzinnig de nadruk op, dat handelingen, die niet als inbreuk op het merk zijn te beschouwen, daarom nog niet rechtmatig zijn. Zij kunnen immers onder andere bepalingen van het interne recht van de Beneluxlanden vallen.";

22. dat tegen die achtergrond moet worden aangenomen dat de hiervoor bedoelde woorden zien op handelingen die niet als merkinbreuk zijn te beschouwen en daarom buiten de toepassing van het in artikel 13A neergelegde stelsel vallen;

23. Overwegende dat indien en voor zover het nationale procesrecht een regel inhoudt die de licentiehouders toestaat als gemachtigde van de merkhouder een vordering in te stellen, de BMW er niet aan in de weg staat dat die regel ook kan gelden voor een vordering als bedoeld in het eerste lid van artikel 13A;

24. dat het aan de nationale rechter is overgelaten om te beslissen onder welke omstandigheden moet worden aangenomen dat een dergelijke machtiging is verstrekt;

25. Overwegende dat de achtergrond van de in artikel 11D opgenomen beperkingen in de bevoegdheid van de licentiehouders vorderingen in te stellen op grond van inbreuk op het merk in die voege dat hij zulks slechts kan met medewerking van de merkhouder, hierin moet worden gevonden dat de merkhouder nadeel van dergelijke vorderingen zou kunnen ondervinden;

26. dat die mogelijkheid aanwezig is zowel in een bodemprocedure als - wanneer de nationale rechter volgens zijn rechtsstelsel bevoegd is in kort geding kennis te nemen van een vordering bedoeld in artikel 13A BMW - bij een vordering in kort geding;

27. dat hieruit moet worden afgeleid dat het in dat geval geen verschil maakt of de in vraag (1) bedoelde vorderingen van de licentiehouders in een bodemprocedure dan wel in een kort geding zijn ingesteld;

*Ten aanzien van de derde vraag:*

28. Overwegende dat het HvJEG bij zijn arrest van 22 juni 2000 de hiervoor onder 3 weergegeven vraag als volgt heeft beantwoord:

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

- een merk hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek een bijzondere onderscheidingskracht bezit, en

- een derde zonder de toestemming van de merkhouder in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, een teken gebruikt dat in zodanige mate met het merk overeenstemt dat daardoor de mogelijkheid van associatie met het merk ontstaat,

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

29. dat het Hof in zijn arrest van 2 oktober 2000 nr. A 98/3 inzake het merk VAL (Jurisprudentie 2000, p. 50) met betrekking tot de inhoud van de Eerste richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG), aangeduid als "de Richtlijn", heeft overwogen: "18. Overwegende dat artikel 5, lid 1, aanhef en onder b, van de Richtlijn de merkhouder toestaat het gebruik van een met het merk overeenstemmend teken in de door die bepaling gegeven omstandigheden te verbieden, 'indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk'";

19. dat blijkens de uitlegging die het HvJEG van dit criterium heeft gegeven (het arrest van 11 november 1997, nr. C-251/95, Jur. 1997, p. I-6191 inzake het merk SABEL en dat van 29 september 1998, nr. C-39/97. Jur. 1998, p. I-5507 inzake het merk CANON), het gevaar voor verwarring niet reeds aanwezig kan worden geacht indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren;

20. Overwegende dat uit het vorenstaande volgt, enerzijds dat de merkhouder zich op grond van artikel 13 A, aanhef en onder 1, BMW, uitgelegd in het licht van de bewoordingen en het doel van de Richtlijn, tegen het gebruik dat van een met zijn merk overeenstemmend teken wordt gemaakt, slechts kan verzetten indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, anderzijds dat het gevaar voor verwarring niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren";

30. dat het HvJEG zijn in deze zaak gegeven antwoord, als hiervoor onder 28 weergegeven, heeft gebaseerd op zijn arresten van 11 november 1997 en 29 september 1998 en daarmee de in die arresten gegeven uitleg op de onderhavige zaak heeft toegepast;

31. dat dit antwoord – zoals uit het hiervoor onder 29 weergegevene blijkt – in wezen overeenkomt met het oordeel dat het Hof met een beroep op dezelfde arresten in zijn arrest van 2 oktober 2000 heeft gegeven;

32. dat het hiervoor genoemde Protocol van 2 december 1992 ertoe strekte om de BMW aan te passen aan de Richtlijn;

33. dat uit het vorenstaande volgt dat de derde vraag bevestigend moet worden beantwoord;

#### **TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN:**

34. Overwegende dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag de kosten moet vaststellen welke op de behandeling door het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is;

35. dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden is begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht;

36. dat, gelet op het vorenstaande, de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen, moeten worden bepaald op € 1.000,-- voor elk van de partijen;

37. Gelet op de conclusie van de Advocaat-Generaal M.R. Mok;

38. Uitspraak doende op de door de Hoge Raad bij arrest van 20 november 1998 gestelde vragen;

#### **VERKLAART VOOR RECHT:**

*Ten aanzien van vraag (1):*

39. De BMW en in het bijzonder artikel 11D daarvan behelst een uitputtende regeling in die zin dat aan de licentiehouders uitsluitend het recht toekomt om – tussenkomend in een door de merkhouders ingestelde vordering als bedoeld in artikel 13A, derde of vierde lid, dan



wel zelfstandig in rechte optredend krachtens van de merkhouders bedongen bevoegdheid – rechtstreeks door hem geleden schade vergoed te krijgen of zich een evenredig deel van de door de gedaagde genoten winst te doen toewijzen, alsmede om een vordering in te stellen tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande, daaronder begrepen nevenvorderingen strekkende tot het dienaangaande verkrijgen van gegevens omtrent de omzet van beweerdelijk inbreuk makende producten en tot verificatie van deze gegevens, en niet ook het recht om, al dan niet tezamen met de merkhouders, een verbods- of gebodsvordering in te stellen;

*Ten aanzien van vraag (2):*

40. Het maakt voor de beantwoording van de onder (1) bedoelde vraag geen verschil of de hier bedoelde vorderingen van de licentiehouders in een bodemprocedure dan wel in een kort geding zijn ingesteld;

*Ten aanzien van vraag (3):*

41. Artikel 13A, eerste lid onder b, BMW laat een uitleg toe overeenkomstig de uitleg die door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in antwoord op de in het arrest van de Hoge Raad onder 5 geformuleerde vraag aan artikel 5, eerste lid onder b, van Richtlijn 89/104 is gegeven.

Aldus gewezen door de heren W.J.M. Davids, president, R. Gretsch, eerste vice-president, P. Marchal, tweede vice-president, J. Jentgen, I. Verougstraete en mevrouw G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, rechters, de heer E. Forrier, mevrouw M.-P. Engel en de heer A. Hammerstein, plaatsvervangende rechters,

en uitgesproken ter openbare zitting te 's-Gravenhage op 7 juni 2002 door de heer W.J.M. Davids, voornoemd, in aanwezigheid van de heren L. Strikwerda, advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.

(w.g.) C. DEJONGE

(w.g.) W.J.M. DAVIDS