

- 1 Dit arrest is gewezen in een geschil over de beschermingsomvang van een aantal beeldmerken van Ajax en mogelijke inbreuk daarop door Lezer vanwege de verkoop van producten waarvan de uitmonstering, aldus Ajax, op die merken lijkt. Volgens Ajax is er sprake van inbreuk omdat er, kort gezegd, gevaar voor verwarring bestaat ([art. 2.20 lid 1\(b\)](#) BVIE) dan wel dat er een verband tussen de inbreukmakende tekens en de merken van Ajax wordt gelegd zodanig dat er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de bekende Ajax-merken ([art. 2.20 lid 1\(c\)](#) BVIE). Volgens Ajax is er een zodanige gelijkenis tussen haar merken en de aangevallen producten dat er overeenstemming bestaat waardoor verwarringsgevaar omstaat c.q. tot een verband moet worden geconcludeerd. Het Hof Amsterdam oordeelde dat de aangevallen producten geen voldoende gelijkenis vertoonden met de merken van Ajax om tot overeenstemming te concluderen. Dit oordeel wordt door de Hoge Raad (daarin de A-G volgend) onderuit gehaald en naar mijn oordeel terecht.
- 2 Ik breng allereerst in herinnering dat volgens een ouder arrest van de Hoge Raad (16 april 1999, [NJ 1999/697](#), m.nt. Hugenholtz, *Bigott/Doucal*) de feitenrechter een aantal merkenrechtelijke regels in acht heeft te nemen wanneer hij normatief de inbreuk beoordeelt. De HR overwoog: “Van deze regels is hier vooreerst van belang de regel volgens welke de rechter, wanneer hij in het kader van de inbreukvraag de uitkomsten van een vergelijking als voormeld waardeert, daarbij meer gewicht behoort te hechten aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil. Voorts is van belang dat de rechter zich bij zijn waardering niet tot de uitkomsten van zijn vergelijking mag beperken, maar ook de andere relevante omstandigheden van het geval in zijn oordeel dient te betrekken. Daartoe behoren onder meer het onderscheidend vermogen en, in verband daarmee, de mate van bekendheid van het oudere merk” En verder: “dat het oordeel over de vraag of sprake is van inbreuk, niet van zuiver feitelijke aard is en daarom zodanig moet worden gemotiveerd dat partijen en de cassatierechter in staat zijn na te gaan of de rechter die over de feiten oordeelt, bij het vormen ervan vorenbedoelde merkenrechtelijke regels heeft nageleefd. Daarmee wil niet zijn gezegd dat de rechter steeds in zijn motivering tot uitdrukking moet brengen dat hij deze regels heeft in acht genomen, maar wel dat zijn motivering op dit stuk geen ruimte voor gerede twijfel behoort te laten.” Naar deze zaak wordt in het onderhavige arrest niet verwezen, maar ik vermeld deze, omdat de feitenrechter bij de beoordeling van de inbreukvraag zorgvuldig te werk moet gaan. Daarvan was hier geen sprake. Het hof had slechts geoordeeld dat er geen voldoende gelijkenis bestond, waaruit de Hoge Raad afleidde dat ‘het hof enige mate van overeenstemming aanwezig acht.’ Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof hangt de beoordeling van het verwarringsgevaar dan wel van het verband van een aantal factoren af die onderling samenhangen. Onder meer in het *Ferrero/Tirolmilch*-arrest (24 maart 2011, C-552/09) oordeelt het Hof dat een lage graad van overeenstemming kan worden gecompenseerd door een sterk onderscheidend vermogen van het merk. Pas als er geen overeenstemming is, kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar of een verband, aldus het Hof. In het oudere *Canon/Cannon*-arrest (29 sept. 1998, [NJ 1999/393](#), m.nt DWFV, *IER* 1998/265 met mijn noot) dat ook over verwarringsgevaar gaat, oordeelde het HvJ: “De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge

mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd.”

- 3 Nu het Hof Amsterdam dus wel enige mate van overeenstemming had aangenomen, had het, rekening houdend met alle andere door Ajax aangevoerde omstandigheden (bekendheid en onderscheidend vermogen van de merken, identiteit van de betrokken waren, etc.), moeten onderzoeken of er verwarringsgevaar is dan wel of er een zodanige overeenstemming is dat er een verband wordt gelegd. Die globale beoordeling bleef achterwege en zal alsnog door het Haagse Hof moeten worden verricht. De feitenrechter kan dus in een geval als dit niet volstaan met de vaststelling dat er onvoldoende of slechts weinig overeenstemming is; hij zal dan alsnog moeten nagaan in hoeverre die geringe mate van overeenstemming kan worden gecompenseerd bijvoorbeeld door een sterk onderscheidend vermogen van het merk, of door de omstandigheid dat de producten identiek zijn