Noot HR 11 dec. 2009, NJ 2010/436, *adidas/Marca Mode*
Auteur: Ch. Gielen

Rondom het drie-strepen-merk van adidas heeft zich in de loop van de tijd een pittige strijd ontwikkeld. Het Europese Hof is er inmiddels al drie keer bij betrokken geraakt (zie 22 juni 2000, NJ 2000/712, 23 oktober 2003, IER 2004, p. 239 en het hier gepubliceerde arrest; NJ 2010/435). Nog is de strijd niet gestreden, want de Hoge Raad heeft in de onderhavige zaak het Bossche arrest vernietigd en de zaak verwezen naar het Hof Arnhem, waar deze thans aanhangig is. Uitgangspunt van de verwijzing door de Hoge Raad naar het Hof in Luxemburg (16 februari 2007, NJ 2007/117) was de in cassatie bestreden opvatting van het Bossche Hof in r.o. 4.17 van zijn arrest uit 2005 die hier wordt geciteerd:

'Dat betekent dat aan het beeldmerk (van adidas, G.) een ruime beschermingsomvang toekomt voor zover het om het drie-strepen-motief gaat. 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 uitwaaierende 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.' (Zie: http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=AT2596&ljn=AT2596.)

Dit leidde tot de vraag van de Hoge Raad of bij de beoordeling van de beschermingsomvang van een merk dat van huis uit geen onderscheidend vermogen heeft of beschrijvend is, maar als merk is ingeburgerd, rekening moet worden gehouden met een algemeen belang dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor andere marktdeelnemers die soortgelijke producten aanbieden. Naar aanleiding van dit arrest heb ik samen met mr. drs. Verschuur elders betoogd dat deze vraagstelling eigenlijk overbodig was (zie B9 3529) omdat uit de rechtspraak van het Europese Hof (en met name het Libertel-arrest; zie r.o. 4.3.6 van het verwijzingsarrest van de Hoge Raad) reeds volgt dat het algemeen belang wel bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen in aanmerking moet worden genomen, maar niet wanneer het gaat om de bescherming van een eenmaal ingeschreven merk. Die beschermingsomvang wordt slechts beperkt door hetgeen in art. 6 en 7 van de zogenaamde Harmonisatierichtlijn merkenrecht is bepaald. De opvatting dat de vraag eigenlijk overbodig was, is bestreden door de cassatieadvocaat van een van de in cassatie gedagvaarde partijen (zie B9 3554). Het Europese Hof heeft mijns inziens terecht en in lijn met hetgeen ik eerder betoogde, beslist dat in het kader van de beschermingsomvang van een merk de vrijhoudingsbehoefte die door concurrenten van de merkhouder wordt bepleit, geen rol speelt. Dat is alleen dan anders wanneer art. 6 lid 1 onder b Merkenrichtlijn toepasselijk is, te weten dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen het (kort gezegd) gebruik van het merk ter beschrijving van eigenschappen van de gemerkte waar of ter aanduiding van bestemming van producten, voor zover dat in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken. Zoals het Europese Hof opmerkt, is dit inderdaad een uitdrukking van een vrijhoudingsbehoefte. Concurrenten van de merkhouder moeten kunnen zeggen dat hun producten passen op de gemerkte waren. Maar als zich niet de omstandigheden van art. 6 voordoen, is er geen ruimte voor toepassing van een andere algemeen belang norm. In de onderhavige procedure was door de gedaagden bepleit dat zij strepen als decoratie gebruiken; dat is volgens het Hof echter niet een aanduiding van kenmerken van producten zoals in art. 6 bedoeld (zie verder mijn noot in IER 2008/53).

Gelet op de antwoorden van het Europese Hof heeft de Hoge Raad bij bovenstaand arrest het Bossche arrest vernietigd en de zaak verwezen naar het Hof Arnhem waar de inbreukvraag opnieuw zal moeten

worden beoordeeld.