

Afdeling Pers en Voorlichting

PERSCOMMUNIQUÉ nr. 94/03

23 oktober 2003

Arrest van het Hof in prejudiciële zaak C-408/01

Adidas-Salomon AG e.a./Fitnessworld Trading Ltd

**DE HOUDER VAN EEN BEKEND MERK KAN NIET BELET TEN DAT EEN
DAARMEE OVEREENSTEMMEND, LOUTER ALS VERSIERING OPGEVAT
TEKEN WORDT GEBRUIKT**

Er kan daarentegen sprake zijn van een inbreuk op het bekende merk wanneer dit merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het publiek een verband tussen het teken en het merk legt zonder deze noodzakelijkerwijs te verwarren

De vennootschap Adidas is houdster van een in de Benelux ingeschreven merk dat een motief omvat bestaande uit drie verticaal parallel lopende strepen die op sportkleding zijn aangebracht. De vennootschap Fitnessworld brengt bepaalde sportkleding in het verkeer met een soortgelijk motief als dat van Adidas, maar dan met twee verticale strepen in plaats van drie.

Adidas heeft Fitnessworld in Nederland voor de rechter gedaagd op grond dat bij het publiek verwarring tussen beide motieven kan ontstaan. Haars inziens trekt Fitnessworld aldus voordeel uit de reputatie van het merk Adidas, terwijl ook de exclusiviteit van dit merk zou kunnen worden aangetast. Voor Fitnessworld vat het betrokken publiek het motief louter als versiering op en kan er daarom geen sprake zijn van een merkinbreuk.

De Hoge Raad der Nederlanden, waar de zaak uiteindelijk aanhangig was gemaakt, heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen vragen gesteld over de uitlegging van de communautaire merkenrichtlijn.¹

Volgens het Hof behoeft **niet noodzakelijkerwijs** een **gevaar voor verwarring** tussen het teken en het bekende merk te bestaan om een inbreuk op dit merk te kunnen aanvoeren. **Het volstaat dat het betrokken publiek een verband legt** tussen het teken en het merk, ook al verwacht het deze niet.

¹ Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

Het Hof preciseert echter dat wanneer het betrokken publiek het teken naar de feitelijke vaststelling van de nationale rechter louter als versiering opvat, het logischerwijs geen verband legt met het bekende merk. Hieruit volgt dat de houder van het bekende merk niet kan beletten dat een derde deze versiering gebruikt.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt

Beschikbare talen: DE, EN, FR, NL

De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de internetpagina van het Hof (www.curia.eu.int) vanaf ongeveer 12.00 uur CET.

Voor nadere informatie wende men zich tot Mevr. Gitte Stadler

Tel: (00352) 4303 3127 Fax: (00352) 4303 3656