

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Pers en Voorlichting

PERSCOMMUNIQUE nr. 24/08

10 april 2008

Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-102/07

Adidas AG e.a. / Marca Mode CV e.a.

HET ALGEMEEN BELANG OM BEPAALDE TEKENS VOOR ALLEN BESCHIKBAAR TE HOUDEN, VORMT ALS ZODANIG GEEN BEPERKING VAN HET UITSLUITEND RECHT VAN DE HOUDER VAN EEN MERK

*De merkhouders kan derden evenwel niet verbieden om gebruik te maken van beschrijvende
aanduidingen, voor zover dat gebruik eerlijk is*

Adidas AG is houdster van beeldmerken die bestaan uit drie verticaal en parallel lopende strepen van gelijke breedte die zijn aangebracht op de zijkant van sport- en vrijetijdskleding en zijn uitgevoerd in een met de basiskleur van het kledingstuk contrasterende kleur. Adidas Benelux BV is exclusief licentieemster van adidas AG voor de Benelux.

Marca Mode, C&A, H&M en Vendex zijn concurrerende ondernemingen die eveneens sportkleding verkopen, die is voorzien van twee parallel lopende strepen in een met de basiskleur van de kleding contrasterende kleur.

Adidas heeft een procedure aangespannen bij de rechter in Nederland en betoogd dat zij het recht heeft om iedere derde te verbieden gebruik te maken van een gelijk of overeenstemmend teken waardoor verwarring zou kunnen ontstaan. Marca Mode e.a. stellen daarentegen dat het hun vrijstaat om twee strepen als versiering op sport- en vrijetijdskleding te gebruiken. Zij beroepen zich op de vrijhoudingsbehoefte (strepen en eenvoudige streepmotieven zijn tekens die voor allen beschikbaar moeten blijven) om zonder de toestemming van adidas het tweestrepenmotief te gebruiken.

De Hoge Raad der Nederlanden, waar de zaak uiteindelijk is beland, vraagt zich af wat de beschermingsomvang van het betrokken merk is. Hij wil van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen weten of de vrijhoudingsbehoefte een beoordelingscriterium is om de omvang van het uitsluitende recht van de merkhouders af te bakenen.

In zijn arrest van vandaag stelt het Hof om te beginnen vast dat de behoefte aan vrijhouding van bepaalde tekens geen van de relevante omstandigheden is waarmee rekening wordt gehouden om te beoordelen of er sprake is van een verwarringsgevaar. Het antwoord op de vraag of een dergelijk gevaar bestaat, moet namelijk worden gebaseerd op de perceptie door het publiek van de waren waarop het merk van de merkhouders betrekking heeft en van de waren waarop het door

de derde gebruikte teken betrekking heeft. De nationale rechter moet nagaan of de gemiddelde consument zich kan vergissen over de herkomst van sport- en vrijetijdskleding die is voorzien van streepmotieven die op dezelfde plaatsen zijn aangebracht en dezelfde kenmerken vertonen als het streepmotief van adidas, met het enige verschil dat zij uit twee en niet uit drie strepen bestaan.

Vervolgens staat het Hof stil bij de specifieke bescherming die bekende merken genieten. Het merkt op dat voor die bescherming niet het bestaan van een gevaar voor verwarring tussen het teken en het merk is vereist. Het volstaat reeds dat het betrokken publiek een verband daartussen legt. Aangezien de vrijhoudingsbehoefte losstaat zowel van de beoordeling van de mate van overeenstemming tussen het bekende merk en het door de derde gebruikte teken als van het verband dat het betrokken publiek tussen dat merk en dat teken zou kunnen leggen, is zij geen relevante factor om na te gaan of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het merk.

Ten slotte preciseert het Hof dat, ook al mag de houder van een merk derden niet verbieden om eerlijk gebruik te maken van beschrijvende aanduidingen, de vrijhoudingsbehoefte hoe dan ook geen autonome beperking vormt van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen. Een derde kan zich alleen op de in de merkenrichtlijn neergelegde beperkingen van de aan een merk verbonden rechtsgevolgen beroepen en zich alleen op de vrijhoudingsbehoefte baseren, wanneer de door hem gebruikte aanduiding verband houdt met een van de kenmerken van de waar. Het zuiver decoratieve karakter van het tweestrepenteken, waarop de betrokken ondernemingen zich beroepen, geeft geen enkele aanduiding inzake een van de kenmerken van de waar.

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

Beschikbare talen: EN FR DE NL

De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de internetpagina van het Hof

*<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=NL&Submit=rechercher&numaff=C-102/07>
vanaf ongeveer 12.00 uur.*

Voor nadere informatie wende men zich tot de heer Stefaan Van der Jeught.

Tel: +352 4303 2170 Fax: +352 4303 2988