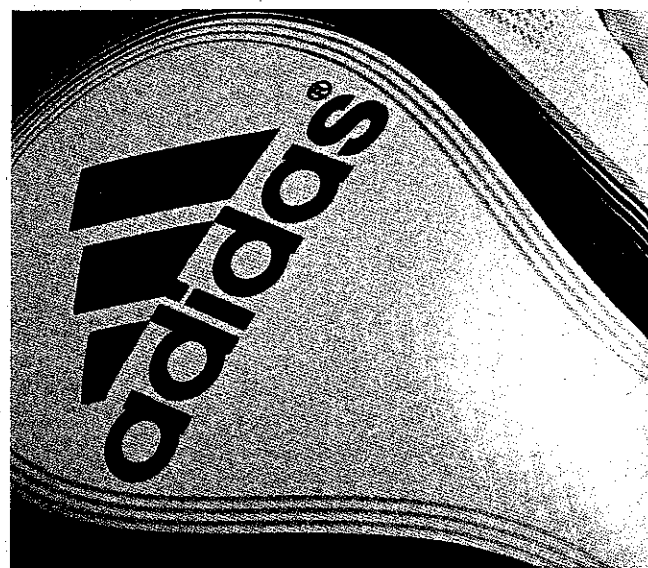


De drie strepen winnen terrein

2-1 voor

Retail heeft vaak te maken met juridische kwesties. Vanaf deze editie van RetailTrends belicht mr. Ebba Hoogenraad regelmatig zaken die voor de gehele retail belangrijk en leidend kunnen zijn. In deze eerste 'RetailRecht' een al jaren slepende zaak: de drie strepen van Adidas. Zijn parallel lopende strepen nu een logo of is het slechts decoratie? In een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie krijgt Adidas een beetje gelijk.

DOOR: EBBA HOOGENRAAD



Op trainingspakken en schoenen wemelt het van de parallelle strepen. Drie parallel lopende strepen, in een met de kleding contrasterende kleur, staat sinds jaar en dag synoniem voor Adidas. Twee parallelle strepen komt ook vaak voor. Adidas ziet dit gebruik als merkinbreuk op het door haar gevoerde beeldmerk. C&A, H&M en V&D zijn echter van mening dat twee strepen louter als versiersel moeten worden gezien en vinden dat het recht van de merkhouder dit soort decoratie niet mag verbieden.

Zie hier de inzet voor een al jarenlang juridisch conflict dat begon in de winter van 1997. Recent heeft het Europese Hof van Justitie een vingerwijzing gegeven. De uitkomst: 2-1 voor Adidas. De gevolgen voor de markt: 'twee strepen gebruikers' moeten beducht zijn dat Adidas hen nu nauwlettend in de gaten zal houden. Het definitieve antwoord in deze zaak volgt pas over vele jaren, maar ondertussen is Adidas wel op voorsprong gezet.

'Gebruiksvrije ruimte'

In eerste instantie kreeg Adidas gelijk bij de rechtbank Breda. Adidas heeft immers het recht om anderen te verbieden een merk te gebruiken dat overeenstemt met haar eigen merk en daardoor bij het publiek verwarring sticht. Maar in hoger beroep bij het Hof Den Bosch kwam Adidas op grote achterstand te staan. Want C&A, H&M en Vendex hadden een krachtig wapen in de strijd gegooid: het argument dat bepaalde tekens voor iedereen beschikbaar moeten zijn en blijven. In mooi Duits de 'Freihaltebedürfnis'; en in slecht Nederlands 'vrijhoudingsbehoefte'. Beter kun je dit aanduiden met 'gebruiksvrije ruimte'. Twee strepen en andere eenvoudige streepmotieven zijn voor het publiek op te vatten als decoratie. Dat soort

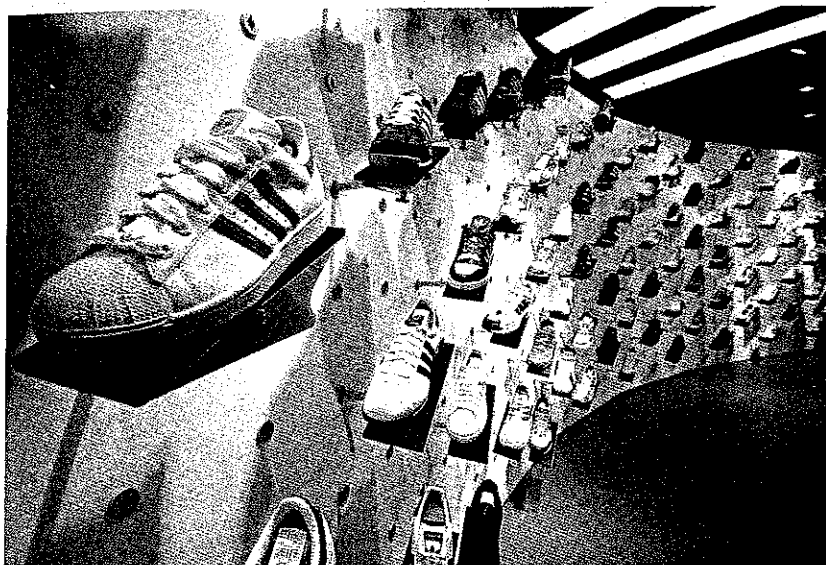
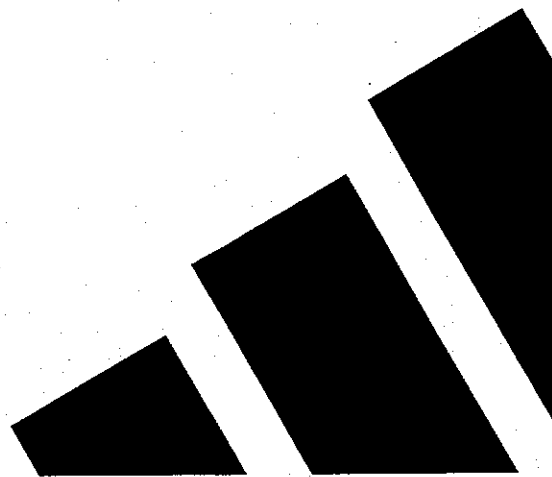
Sinds de harmonisatie van het merkenrecht in 1992 geldt in Europa een uniforme Merkenrichtlijn

decoratie moet voor iedereen beschikbaar zijn en beperkt het merkrecht van Adidas, aldus C&A en de andere retailers.

Het Hof Den Bosch vond dit een goed argument: één merkhouder mag deze tekens niet monopoliseren. Adidas werd de deur gewezen. Bovendien vond het hof dat de drie strepen niet overeenstemmen met twee strepen, zodat de vordering van Adidas ook daarop struikelde. Dat was in maart 2005. Het belang voor Adidas was zo groot dat zij de zaak voorlegde aan de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland. De Hoge Raad oordeelt alleen over de juiste toepassing van het recht; niet over de precieze feiten. Sinds de harmonisatie van het merkenrecht in 1992 geldt in Europa een uniforme Merkenrichtlijn. Het Salomons oordeel over de uitleg van de wettelijke bepalingen ligt bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Merkenprofessionals én de marktpartijen wachten altijd met spanning af wat het Hof van Justitie bepaalt. Zo ook hier. In februari 2007 stelde de Hoge Raad vragen van uitleg aan het Hof van Justitie. Kort gezegd: hoe ver gaat de beschermingsomvang van een merk? Mag het argument van een gebruiksvrije ruimte bij decoratieve tekens een rol spelen bij de vraag of inbreuk wordt gemaakt op een (bekend) merk?

Het antwoord van het Hof van Justitie luidt nee. Natuurlijk is het wenselijk dat tekens ongestoord door iedereen gebruikt kunnen worden. Denk aan de naam voor postkantoor, bonbonblok voor een gevulde choco-

Adidas



lade tablet en biomild voor zachte yoghurt. Het argument van Freihaltebedürfnis (gebruiksvrije ruimte) speelt echter een rol in het eerste traject van de levensloop van een merk, namelijk bij de registratie van het merk. Louter beschrijvende namen kunnen niet als merk gemonopoliseerd worden. Dat kan hooguit achteraf, als na grote marketing inspanningen het merk Biomild of Bonbonblok zo bekend is geworden dat het publiek het alsnog opvat als identificatiemiddel, namelijk als zijnde afkomstig van een specifieke onderneming.

Beperken

H&M en C&A doen het beroep op gebruiksvrije ruimte echter als een middel om de beschermingsomvang van het merk van Adidas te beperken ná de registratie van het merk. En dat kan niet. Bij de merkinbreuk-vraag gaat het slechts om twee zaken. Bij een onbekend merk: stemmen de merken met elkaar overeen en is dat zodanig dat daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek over de afkomst van het merk? Bij een bekend merk: legt het publiek een verband tussen beide merken, zodat onrechtvaardig voordeel wordt getrokken uit de bekendheid van het merk. Hoe bekender het merk, hoe sneller het publiek dat verband zal leggen. Verwarring is niet nodig, louter verband leggen volstaat. Zo ja, dan is sprake van merkinbreuk. De nationale rechter stelt dit afhankelijk van de concrete situatie vast.

In het geval van Adidas zal de gemiddelde consument

Of Adidas uiteindelijk gelijk krijgt is niet gezegd, maar door deze uitspraak is het wel aannemelijker

die twee strepen ziet een verband leggen met het merk en denken dat het desbetreffende trainingspak of die sportschoen afkomstig is van Adidas. Wie het weet mag het zeggen.... Het mag duidelijk zijn dat deze vraag in de vervolgproucedure ongetwijfeld een belangrijke rol gaat spelen. En reken maar dat dure marktonderzoeken zullen volgen.

Muishandje

Geldt het decoratie-argument dat sommige motieven altijd beschikbaar moeten zijn dan nooit? Dat ook weer niet. De merkenwet voorziet daar ook in: de merkhouders mag geen bezwaar maken tegen het gebruik van aanduidingen over soort en kwaliteit of over de kenmerken van het product, voor zover dat gebruik eerlijk is. Bijvoorbeeld het Windows-pictogram van het 'muishandje', dat in verschillende varianten door iedereen wordt gebruikt om de door een cursor aan te wijzen plek af te beelden. Microsoft kan daartegen niet optreden. En een merkhouders van het merk S of XXL kan niet in actie komen tegen het gebruik door de fabrikant/winkelier van deze letters op een T-shirt in de maat small of extra large.

Omdat C&A en de andere retailers steeds hebben aangevoerd dat de twee strepen louter decoratie zijn, hadden zij bij dit argument geen baat. De twee parallelle strepen, zijn volgens het Hof van Justitie geen aanduiding van de kenmerken van het trainingspak. Het zegt niets over de kwaliteit of de wijze van gebruik van de joggingbroek. Het is zozegd niet 'beschrijvend' gebruikt.

Hoe nu verder? De zaak is nog lang niet beslecht: de Hoge Raad verwijst de zaak terug naar een ander gerechtshof. Zeker is wel dat het arrest uit Den Bosch - in ieder geval wat betreft de motivering - zal worden vernietigd, want dat Hof had juist wél het decoratie-argument in de weegschaal gelegd bij de vraag over de beschermingsomvang. Of Adidas uiteindelijk gelijk krijgt is niet gezegd, maar het is door deze uitspraak wel aannemelijker. De retailmarkt zal ongetwijfeld meer op haar tellen moeten passen. Adidas weet zich zekerder van de uiteindelijke uitkomst. 'Twee strepen gebruikers' lopen dus kans een fellere Adidas tegenover zich te treffen. ■

Mr. Ebba H. Hoogenzaad is partner van Hoogenzaad & Haak advocaten, Advertising + IP te Amsterdam. Zij is als advocaat gespecialiseerd op het gebied van reclamerecht, productinformatie en intellectuele eigendom (IP). Hoogenzaad adviseert en procedeert voor het bedrijfsleven, de reclamebranche en de creatieve sector, zoals merkhouders, retailers, reclamebureaus en ontwerpers. Voorts is zij voorzitter van de Vereniging voor Reclamerecht en oud-voorzitter van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht. Voor RetailTrends gaat zij voortaan frequent in op juridische retailkwesties. Reacties? eh@hoogenhaak.nl