CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL F. G. JACOBS van 10 juli 2003 [1]

1. In deze zaak heeft de Hoge Raad der Nederlanden het Hof een aantal vragen gesteld over de uitlegging van artikel 5, leden 1 en 2, van de merkenrichtlijn. [2]

2. Het gaat hier in het bijzonder om artikel 5, lid 2, op grond waarvan de lidstaten de houder van een bekend merk mogen beschermen tegen gebruik door een derde van een overeenstemmend teken, wanneer door het gebruik „ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk".

De merkenrichtlijn

3. Artikel 5 van de richtlijn bepaalt voorzover hier relevant:

„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of

1 — Oorspronkelijke taal: Engels.

2 — Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

[...]

5. De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een lidstaat, betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk."

4. Opgemerkt zij dat artikel 4, lid 1, van de richtlijn bepaalt dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig kan worden verklaard, indien het, kort samengevat, aan dezelfde voorwaarden voldoet als die welke artikel 5, lid 1, voor een teken stelt, en dat de lidstaten op grond van artikel 4, lid 4, sub a, mogen bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig kan worden verklaard indien het, kort gezegd, aan de voorwaarden voldoet die artikel 5, lid 2, voor een teken stelt. Artikel 9, lid 1, sub a, b en c (alle gebodsbepalingen), van verordening nr. 40/94 [3] voorzien bovendien in een gelijkwaardige bescherming voor het gemeenschapsmerk.

5. Volgens de schriftelijke opmerkingen van de Commissie hebben alle lidstaten gebruikgemaakt van de optie van artikel 5, lid 2, van de richtlijn. In artikel 13A, punt 1, sub c, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken [4] is artikel 5, lid 2, in nagenoeg gelijke bewoordingen omgezet.

De feiten en de prejudiciële vragen

6. In het verwijzingsarrest worden de feiten en de procedure in het hoofdgeding beschreven als volgt.

7. Adidas-Salomon AG is houdster van een beeldmerk dat wordt gevormd door een uit drie strepen bestaand motief en dat bij het Benelux Merkenbureau voor een aantal

3 — Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).

4 — Gehecht aan het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken van 19 maart 1962; zoals gewijzigd bij een protocol van 2 december 1991, dat op 1 januari 1996 in werking is getreden.

kledingsoorten is ingeschreven. Adidas Benelux BV is exclusief licentiehoudster van Adidas AG voor de Beneluxlanden. Ik zal deze ondernemingen gezamenlijk „Adidas" noemen.

8. Het merk wordt gekenmerkt door drie verticaal parallellopende en fel opvallende strepen van dezelfde breedte die aan de zijkant en over de gehele lengte van het kledingstuk voorkomen. Het motief kan in verschillende kleurcombinaties en in verschillende groottes worden uitgevoerd, met dien verstande dat het steeds contrasteert met de basiskleur van het kledingstuk.

9. Het driestrepenmotief van Adidas is een sterk merk en geniet algemene bekendheid.

10. Fitnessworld Trading Ltd (hierna: „Fitnessworld") brengt onder de naam Perfetto fitnesskleding in het verkeer en treedt op als importeur van Perfetto Sportswear Inc. Een aantal van de door haar aangeboden kledingstukken is voorzien van een tweestrepenmotief. Deze strepen lopen parallel, zijn van gelijke breedte, contrasteren met de hoofdkleur en zijn aangebracht op de zijnaden van de kleding.

11. In september 1997 heeft Adidas Fitnessworld in kort geding gedagvaard voor de president van de rechtbank te Zwolle en onder meer gevorderd i) haar te gebieden in de Benelux te staken, het gebruik van enig teken dat overeenstemt met het driestrepenmotief van Adidas, zoals het door Fitnessworld gebezigde tweestrepenmotief zoals aangebracht op gespecificeerde kledingstukken, en ii) haar te bevelen de winst bekend te maken die zij bij het verkopen van de vermeende inbreukmakende waren heeft gemaakt.

12. Adidas legde aan haar vordering ten grondslag dat door het door Fitnessworld ten verkoop aanbieden van kleding met het tweestrepenmotief het gevaar bestaat dat het in aanmerking komende publiek in verwarring zou raken, in die zin dat het die kledingstukken zou kunnen associëren met sport- en vrijetijdskleding van Adidas die is voorzien van het driestrepenmotief, alsmede dat Fitnessworld aanhaakt bij de bekendheid en populariteit van het driestrepenmerk en dat de exclusiviteit van het beeldmerk van Adidas zou kunnen worden aangetast.

13. In oktober 1997 wees de president van de rechtbank de vorderingen toe. Tegen dit vonnis heeft Fitnessworld hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Arnhem.

14. In augustus 1998 heeft het Gerechtshof het vonnis van de rechtbank vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van Adidas afgewezen.

15. In zijn arrest merkt het Gerechtshof onder meer het volgende op:

„5.10 Uitgaande van het beginsel dat bij grote bekendheid van een merk het gebruik van een daarmee overeenstemmend teken eerder de mogelijkheid van verwarring meebrengt, acht het Hof in het onderhavige geval voorshands toch geen verwarringsgevaar aanwezig. Het in aanmerking komende publiek waarop Adidas zich richt, is vooral het publiek dat graag gezien wil worden in exclusieve en duurdere merkkleding. Dit publiek weet precies dat Adidas zich onderscheidt door het driestrepenmotief en zal daarom niet in verwarring komen als het kledingstukken met twee strepen ziet, zoals de door Fitnessworld verhandelde sport- en vrijetijdskleding, ook al zijn daarop de twee strepen op dezelfde wijze aangebracht als de drie strepen van Adidas. Alleen de drie strepen worden in verbinding gebracht met Adidas. Het verschil tussen twee en drie strepen is eenvoudig vast te stellen, zeker bij het kopen van kleding, omdat dit doorgaans niet haastig of gedachteloos zal geschieden. Daarbij acht het Hof bij een globale beoordeling van de totaalindruk de aanwezigheid van *drie* strepen een onderscheidend en dominerend bestanddeel.

5.11 Voorts overweegt het Hof dat, zoals Fitnessworld aan de hand van [...] producties vooralsnog voldoende aannemelijk heeft gemaakt, het strepenmotief van twee verticale parallelle strepen aan de zijnaden en contrasterend met de onderkleur, in de loop der jaren in Nederland regelmatig is gebruikt als versiering voor (sport)kleding. Dan gaat het niet aan dat Adidas, die voor haar merk een driestrepenmotief heeft gekozen, tracht het strepenmotief te monopoliseren. Dit heeft Adidas blijkens door haar overgelegde producties sinds 1996 — en naar zij stelt ook eerder — op actieve wijze geprobeerd. Het monopoliseren kan zeker niet in het onderhavige geval waarin het tweestrepenmotief enkel is gebruikt als versiering en niet als merk, waar de door Fitnessworld verhandelde sportkleding (bijna) steeds voorzien is van het merk Perfetto. Het Hof verwerpt de stelling van Adidas dat dit gebruik leidt tot verwatering van haar merk en dat zij door dit gebruik, waarvoor Fitnessworld geen geldige reden heeft, schade lijdt. Immers, nu het strepenmotief een regelmatig gebruikt motief voor de versiering van sportkleding is, heeft Fitnessworld een geldige reden om dit motief te gebruiken, tenzij sprake zou zijn van overeenstemming met het merk van Adidas, welke overeenstemming het Hof echter [...] voorshands niet aannemelijk acht."

16. Het Gerechtshof oordeelde dus in feite dat er op basis van de feiten i) gelet op het relevante publiek en het verschil tussen het teken en het merk, geen verwarringsgevaar aanwezig was, en ii) er geen sprake was van verwatering van het merk van Adidas, aangezien het tweestrepenmotief ter versiering of als decoratie werd gebruikt en dus met geldige reden; er zou enkel dan geen geldige reden zijn, indien het overeenstemde met het merk van Adidas.

17. In haar bij de Hoge Raad ingestelde cassatieberoep betoogt Adidas met name dat de merkenrichtlijn, althans voor bekende merken en/of merken met een

groot onderscheidend vermogen, ook wanneer er geen sprake is van verwarringsgevaar, bescherming biedt in die gevallen waarin ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

18. In die context heeft de Hoge Raad de volgende twijfels over de juiste uitlegging van de richtlijn.

19. In de eerste plaats vraagt hij zich af, of artikel 5, lid 2, dat volgens zijn bewoordingen alleen geldt wanneer een teken wordt gebruikt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, ook kan gelden voor soortgelijke waren of diensten. Indien dit niet het geval is vraagt hij zich af, of er sprake kan zijn van verwarringsgevaar in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, indien gebruik door een derde van een teken met de kenmerken en onder de omstandigheden genoemd in die bepaling plaatsvindt ten nadele van een bekend merk, doch voor gelijksoortige waren.

20. In de tweede plaats werpt de Hoge Raad de vraag op, of het Gerechtshof een juiste maatstaf heeft aangelegd voor de beantwoording van de vraag of in casu sprake is van overeenstemmende tekens in de zin van artikel 5, lid 2, van de richtlijn.

21. Ten slotte gaat de Hoge Raad in op de overwegingen van het Gerechtshof over het feit dat Fitnessworld het tweestrepenmotief enkel als versiering gebruikt. Rekening houdend met de eerdere vaststelling van het Gerechtshof dat een dergelijk motief in de loop der jaren in Nederland regelmatig als versiering van sportkleding is gebruikt, meent de Hoge Raad dat het Gerechtshof klaarblijkelijk heeft bedoeld dat het relevante publiek dat motief louter als versiering of decoratie en dus niet als merk zal opvatten. De Hoge Raad is er evenwel niet zeker van, of en in hoeverre die opvatting van het publiek van invloed is op de vraag of van merkinbreuk sprake is in een geval waarin de gestelde inbreuk gelegen is in verwatering.

22. De Hoge Raad heeft daarom de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen voorgelegd:

„1) a) Dient artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104/EEG aldus te worden uitgelegd dat ingevolge een nationale wet waarin die bepaling is geïmplementeerd de houder van een in de desbetreffende lidstaat bekend merk zich ook kan verzetten tegen het gebruik van het merk of een daarmee overeenstemmend teken,

op de wijze en onder de omstandigheden als daar bedoeld, voor *dezelfde of soortgelijke* waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven?

b) Indien het antwoord op vraag 1 a ontkennend luidt: moet, in het geval in een nationale wet de bepaling van artikel 5, lid 2, van de richtlijn is geïmplementeerd, het in artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn bedoelde ‚gevaar voor verwarring' aldus worden uitgelegd dat daarvan sprake is, indien een ander dan de merkhouder een bekend merk of een daarmee overeenstemmend teken, op de wijze en onder de omstandigheden als in artikel 5, lid 2, van de richtlijn bedoeld, gebruikt voor *dezelfde of soortgelijke* waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven?

2) Indien het antwoord op vraag 1 a bevestigend luidt:

a) Dient de vraag naar de overeenstemming tussen het merk en het teken in een dergelijk geval te worden beoordeeld aan de hand van een andere maatstaf dan die van de (directe of indirecte) herkomstverwarring: en zo ja, volgens welke maatstaf?

b) Indien het als inbreukmakend aangevochten teken in een dergelijk geval door het in aanmerking komende publiek louter als versiering wordt opgevat, welk gewicht komt bij de vraag naar de overeenstemming tussen merk en teken dan toe aan die omstandigheid?"

23. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door Adidas, Fitnessworld, de Nederlandse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie die allen, met uitzondering van de Nederlandse regering, ter terechtzitting vertegenwoordigd waren.

De eerste vraag en het arrest Davidoff II

24. Met vraag 1, sub a, beoogt de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of artikel 5, lid 2, van de richtlijn verlangt dat lidstaten die deze bepaling willen omzetten de houder van een in de betrokken lidstaat bekend merk het recht moeten geven, zich te verzetten tegen het gebruik van eenzelfde of een overeenstemmend teken, op de wijze en onder de omstandigheden als in die bepaling omschreven, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

25. Deze vraag is mijns inziens inmiddels bevestigend beantwoord, en wel in het arrest Davidoff II [5], gewezen na het verwijzingsarrest en de indiening van de schriftelijke opmerkingen in deze zaak.

26. In die zaak werd het Hof gevraagd, of artikel 5, lid 2, gelijk zijn bewoordingen suggereren, alleen geldt voor niet-soortgelijke waren of diensten. Het Hof oordeelde dat artikel 5, lid 2, de lidstaten de bevoegdheid laat om voor een ingeschreven bekend merk in een specifieke bescherming te voorzien, wanneer het jongere merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit ingeschreven merk, wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor bedoeld merk is ingeschreven.

27. Het Verenigd Koninkrijk stelt echter dat het arrest Davidoff II geen antwoord geeft op de eerste vraag in deze zaak. In feite stelt het Verenigd Koninkrijk dat dit arrest vrijblijvend was: het Hof oordeelde dat lidstaten bij de omzetting van artikel 5, lid 2, de bescherming mogen uitbreiden tot gelijke of soortgelijke waren of diensten. Dit betekent echter niet dat zij verplicht zijn dit te doen en een omzetting (zoals die welke in deze zaak aan de orde is) die, overeenkomstig de bewoordingen van artikel 5, lid 2, de bescherming uitdrukkelijk beperkt tot niet-soortgelijke waren of diensten, blijft een juiste en wettige omzetting die in overeenstemming is met de bewoordingen ervan.

28. Deze uitlegging is volgens het Verenigd Koninkrijk het gevolg van het feit dat artikel 5, lid 2, facultatief is. De richtlijn schrijft niet voor dat de lidstaten voor bekende merken in een extra bescherming moeten voorzien, maar bepaalt juist uitdrukkelijk dat in een dergelijke bescherming kan worden voorzien wanneer het merk en het teken voor niet-soortgelijke waren of diensten worden gebruikt. Indien het een lidstaat is toegestaan, artikel 5, lid 2, volledig buiten toepassing te laten, moet hij ook kunnen beslissen om alleen het expliciete deel ervan om te zetten.

29. Natuurlijk is het zo dat de vraag en het dictum in het arrest Davidoff II zo zijn geformuleerd dat de richtlijn lidstaten de *bevoegdheid laat* om voor gelijke of soortgelijke waren in bescherming te voorzien, en niet dat zij een dergelijke bescherming *vereist*. Deze formulering kan echter worden verklaard door het feit dat artikel 5, lid 2, een facultatieve bepaling is, zodat de lidstaten hoe dan ook niet verplicht zijn het om te zetten. Bovendien vind ik de stelling van het Verenigd Koninkrijk om een aantal redenen niet overtuigend.

5 — Arrest Hof van 9 januari 2003, Davidoff en Zino Davidoff (Davidoff II), C-292/00, Jurispr. blz. I-389. Het verwijzingsarrest in de onderhavige zaak dateert van oktober 2001 en de opmerkingen werden in februari 2002 ingediend.

30. In de eerste plaats heeft het Hof in het arrest Davidoff II uitdrukkelijk verklaard dat, gelet op de algemene opzet en de doelstellingen van de regeling, „artikel 5, lid 2, niet aldus [kan] worden uitgelegd, dat bekende merken minder bescherming zouden genieten wanneer een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt, dan wanneer een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt". [6] Uit de voorgaande punten van het arrest blijkt duidelijk dat het Hof van oordeel was dat een uitlegging van artikel 5, lid 2, die geen bescherming bood tegen gebruik van een teken voor soortgelijke waren of diensten, dat gevolg zou hebben. Daarom volgt uit het arrest dat artikel 5, lid 2, niet aldus kan worden uitgelegd. Dit aspect alleen al pleit mijns inziens tegen de benadering van het Verenigd Koninkrijk.

31. Voorts druist de uitlegging van het Verenigd Koninkrijk rechtstreeks in tegen hetgeen in de considerans van de richtlijn wordt verklaard, namelijk dat „de gronden van weigering of nietigverklaring van het recht op een merk zelf, zoals [...] of strijd met oudere rechten, limitatief moeten worden opgesomd zij het deels facultatief, zodat de lidstaten deze in hun wetgeving kunnen handhaven of opnemen". [7]

6 — Punt 25.

7 — Zevende overweging van de considerans.

32. Het Hof heeft ook bij herhaling geoordeeld dat de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten tot stand brengen en aldus bepalen welke rechten de houders van merken in de Gemeenschap genieten. [8]

33. Ten slotte lijkt het onwaarschijnlijk dat het Hof in het arrest Davidoff II de lidstaten de mogelijkheid heeft willen bieden, om een nationale wettelijke regeling te handhaven die zich niet uitstrekte tot soortgelijke waren of diensten, gelet op het feit dat de in die zaak aan de orde zijnde nationale regeling (evenals die waar het in deze zaak om gaat), overeenkomstig de bewoordingen van artikel 5, lid 2, uitdrukkelijk beperkt was tot niet-soortgelijke waren of diensten [9]; de verwijzende rechter wilde weten of die nationale regeling niettemin bescherming bood wanneer het gestelde inbreukmakende gebruik betrekking had op soortgelijke waren of diensten.

34. Mijns inziens moet op vraag 1, sub a, van de Hoge Raad derhalve bevestigend worden geantwoord, namelijk dat artikel 5, lid 2, van de richtlijn slechts op de juiste wijze is geïmplementeerd wanneer de hou-

8 — Zie bijvoorbeeld arrest van 20 november 2001, Davidoff en Levi Strauss, C-414/99—C-416/99, Jurispr. blz. I-8691, punt 39, en, met specifieke verwijzing naar artikel 5, lid 2, arrest van 21 november 2002, Robelco, C-23/01, Jurispr. blz. I-10913, punten 27-30.

9 — § 14, leden 2 en 3, Markengesetz; zie punt 10 van mijn conclusie bij het arrest Davidoff II.

der van een in de betrokken lidstaat bekend merk zich kan verzetten tegen het gebruik van het merk of een overeenstemmend teken, op de wijze en onder de omstandigheden als in die bepaling omschreven, niet alleen voor niet-soortgelijke waren of diensten, maar ook voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

35. Aangezien vraag 1, sub b, alleen is gesteld voor het geval vraag 1, sub a, ontkennend wordt beantwoord, behoeft zij niet te worden beantwoord.

De strekking van artikel 5, lid 2: verwatering, afbreuk en meeliften

36. Artikel 5, lid 2, beschermt de houder van een bekend merk tegen gebruik van hetzelfde of een overeenstemmend teken wanneer „door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk". Er zijn dus in beginsel vier soorten gebruik waartegen bescherming wordt geboden: gebruik waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen van het merk; gebruik waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het merk; gebruik dat afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk en gebruik dat afbreuk doet aan de reputatie van het merk.

37. Het afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van een merk wordt in het algemeen als verwatering aangeduid. Dit begrip werd voor het eerst gebruikt door Schechter [10], voorstander van een verder gaande bescherming van de merkhouder tegen merkinbreuk dan inbreuk door gebruik van hetzelfde of een overeenstemmend merk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waardoor herkomstverwarring ontstaat. Schechter omschreef het soort inbreuk waarmee hij zich bezighield, als het „geleidelijk aan kleiner worden of het verdwijnen van de identiteit en de invloed bij het publiek" van bepaalde merken. [11] De rechtelijke instanties in de Verenigde Staten, waar houders van bepaalde merken reeds geruime tijd tegen verwatering worden beschermd [12], hebben rijkelijk bijgedragen tot de vocabulaire van verwatering, met omschrijvingen als achteruitgang, afzwakking, uitputting, verzwakking, ondermijning, vervaging, verslechtering, en het stiekem knagen aan een merk. [13] De essentie van verwatering in deze klassieke betekenis is dat de vermindering van het onderscheidend vermogen

10 — Frank I. Schechter, „The rational basis of trademark protection", *Harvard Law Review* 1927, blz. 813.

11 — Hij was echter van mening dat alleen „willekeurige, verzonnen of fantasievolle merken" een dergelijke bescherming moesten genieten.

12 — De eerste staatswet werd in 1947 in Massachusetts aangenomen, gevolgd door Illinois in 1953 en New York in 1955. Vele anderen volgden. Weinig wetten evenwel definieerden verwatering als zodanig; zij voorzagen slechts in bescherming tegen „verwatering van het onderscheidend vermogen" (of woorden van gelijke strekking) van bepaalde merken. Op federaal niveau schiep de Federal Trademark Dilution Act van 1995 een federale grond voor het instellen van een vordering tegen verwatering van bekende merken. Deze Act definieert verwatering als „het afnemen van het vermogen van een bekend merk om waren of diensten te identificeren of te onderscheiden".

13 — Zie voor de aan deze termen ten grondslag liggende zaken T. Martino, *Trademark Dilution* (1966), blz. 43 en 46.

van het merk meebrengt dat het niet langer in staat is om een onmiddellijke associatie op te roepen met de goederen waarvoor het is ingeschreven en waarvoor het wordt gebruikt. [14] Dus, om Schechter nog maar eens te citeren [15], „indien je bijvoorbeeld Rolls Royce restaurants en cafetaria's toestaat, en Rolls Royce broeken en snoep, bestaat er over 10 jaar geen Rolls Royce merk meer".

38. Bij afbreuk aan de reputatie van een merk, dikwijls ook degeneratie of aantasting van het merk genoemd, gaat het daarentegen om een situatie — zoals uiteengezet in de uitspraak van het Benelux-Gerechtshof in de bekende zaak Claeryn/Klarein [16] — waarin de waren waarvoor het inbreukmakende teken wordt gebruikt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren, dat de aantrekkingskracht van het merk vermindert. In die zaak ging het om de op dezelfde wijze uitgesproken merken „Clareyn" voor Nederlandse jenever en „Klarein" voor een schoonmaakmiddel. Aangezien door de gelijkenis tussen de twee merken bij het publiek de gedachte aan een schoonmaakmiddel kon opkomen bij het drinken van „Claeryn"-jenever, maakte het merk „Klarein" volgens het Benelux-Gerechtshof inbreuk op het merk „Claeryn". [17]

39. Het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk moet daarentegen aldus worden uitgelegd dat het gevallen omvat „waarin duidelijk sprake is van exploitatie en meeliften op de bekendheid van een merk of een poging om misbruik te maken van de reputatie ervan". [18] Zo zou Rolls Roys een whiskyfabrikant dus bijvoorbeeld kunnen verhinderen om de reputatie van het Rolls Royce merk te gebruiken om reclame te maken voor zijn merk van whisky. [19] Het verschil tussen voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen van een merk en voordeel trekken uit de reputatie ervan is niet echt duidelijk; aangezien een dergelijk verschil in de onderhavige zaak echter niet van belang is, zal ik naar beide verwijzen als meeliften.

40. In de onderhavige zaak blijkt uit het verwijzingsarrest dat Adidas aanvoert dat Fitnessworld door het gebruik van het tweestrepenmotief ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van het Adidas merk (meeliften) waardoor afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van dat merk (verwatering). [20] Tegen die achtergrond heeft de Hoge Raad twee vragen over de uitlegging van artikel 5, lid 2, gesteld.

14 — Zie punt 39 van mijn conclusie bij het arrest van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, waar ik inga op het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 1 maart 1975 in de zaak Claeryn/Klarein, zaak A 74/1, Jurispr. 1975, blz. 472.

15 — Hoorzitting voor het Congressional Committee on Patents, 72nd Congress, 1st Session 15 (1932).

16 — Zie voetnoot 14 voor de bron.

17 — Afbreuk aan de reputatie van een merk was een van de subsidiaire gronden waarop Christian Dior voor de nationale rechters bezwaar maakte tegen de gestelde inferieure advertentiecampagne van haar luxueuze producten door Evora in het arrest van het Hof van 4 november 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, blz. I-6013, ofschoon het voor het Hof om de bewoordingen van artikel 7, lid 2, van de richtlijn ging (die een uitzondering bevat op het algemene beginsel van uitputting van aan een merk verbonden rechten).

18 — F. W. Mostert, *Famous and Well-Known Marks* (1997), blz. 62. Zie eveneens de *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*, vastgesteld door de vergadering van de Unie van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom en de algemene vergadering van de wereldorganisatie voor intellectuele eigendom (WIPO) (1999); in de aantekening bij artikel 4, sub iii, dat spreekt van gebruik van een merk waardoor „ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit het onderscheidend vermogen van het bekende merk", wordt gezegd dat „het betrokken gebruik bijvoorbeeld neerkomt op meeliften op de goodwill van het bekende merk".

19 — Zie arrest van het Bundesgerichtshof van 9 december 1982 [1983] GRUR 247.

20 — Zie punt 12 hierboven.

Vraag 2, sub a

41. Met vraag 2, sub a, wenst de Hoge Raad te vernemen, of het begrip overeenstemming tussen een merk en een teken voor de toepassing van artikel 5, lid 2, moet worden beoordeeld aan de hand van een ander criterium dan dat van de (directe of indirecte) herkomstverwarring: indien dit het geval is, vraagt hij het Hof om het juiste criterium aan te geven.

42. Artikel 5, lid 2, is, evenals artikel 5, lid 1, sub b, van toepassing wanneer het merk en het teken identiek zijn of overeenstemmen. Beide bepalingen stellen nog een aantal voorwaarden voor hun toepassing: artikel 5, lid 2, geldt in het bijzonder wanneer door gebruik van het teken, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, terwijl artikel 5, lid 1, sub b, geldt wanneer door de gelijkheid of de overeenstemming gevaar voor verwarring bij het publiek kan ontstaan.

43. Uit de arresten SABEL [21] en Lloyd [22] blijkt duidelijk dat, teneinde de mate van overeenstemming tussen een merk en een teken voor de toepassing van artikel 5, lid 1, sub b, te beoordelen, en dus om te beoordelen of er voldoende overeenstemming bestaat om te kunnen spreken van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling, de nationale rechter de mate van hun visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis moet bepalen. Na die arresten heeft het Hof in het arrest Sieckmann [23] erkend dat geuren of olfactorische tekens in beginsel een merk kunnen zijn (ofschoon op geen enkele in die zaak voorgestelde wijze werd voldaan aan het vereiste dat het merk vatbaar moet zijn voor grafische voorstelling); in de toekomst kan daarom ook een beroep op de nationale rechter worden gedaan om de mate van olfactorische overeenstemming tussen een merk en een teken te bepalen. Met Fitnessworld, Adidas, de Nederlandse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk ben ik van mening dat de nationale rechter dezelfde oefening moet verrichten — namelijk de mate van zintuiglijke of begripsmatige overeenstemming bepalen — om de mate van overeenstemming voor de toepassing van artikel 5, lid 2, te beoordelen; het valt namelijk moeilijk in te zien op welke andere basis de overeenstemming kan worden bepaald.

44. Het is echter duidelijk dat voor de toepassing van artikel 5, lid 2, niet behoeft te worden aangetoond dat die overeenstemming, gelijk Fitnessworld stelt, tot verwarring leidt.

45. In het arrest SABEL [24] ging het Hof in op de begrippen directe en indirecte herkomstverwarring en gaf het aan dat er sprake was van directe verwarring wanneer

21 — Aangehaald in voetnoot 14, punt 23.

22 — Arrest van 23 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 27.

23 — Arrest van 12 december 2002, C-273/00, Jurispr. blz. I-11737.

24 — Aangehaald in voetnoot 14, punt 16.

het publiek het teken en het betrokken merk met elkaar verwart en van indirecte verwarring wanneer het publiek een verband legt tussen de gerechtigden op het teken en het merk en ze met elkaar verwart. Zowel directe als indirecte verwarring in die betekenis vormen verwarring in de zin van artikel 5, lid 1, sub b. Van associatiegevaar zou daarentegen sprake zijn wanneer het publiek een verband ziet tussen het teken en het merk, omdat door de waarneming van het teken de herinnering aan het merk wordt opgeroepen, ofschoon beide niet met elkaar worden verward. Het Hof oordeelde dat associatiegevaar geen verwarring in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, vormde.

46. Zoals reeds gezegd, geeft die bepaling merkhouders het recht om derden het gebruik van een teken te verbieden „dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan [...]". Zij vereist dus een rechtstreeks causaal verband tussen de overeenstemming (of gelijkenis) en het gevaar van verwarring. De onderlinge afhankelijkheid van de twee begrippen wordt voorts beklemtoond in de considerans van de richtlijn, waarin wordt gezegd dat „het begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar van verwarring moet worden uitgelegd".[25]

47. Artikel 5, lid 2, spreekt daarentegen niet van een gevaar van verwarring. Het Hof heeft bovendien uitdrukkelijk bepaald dat deze bepaling „bekende merken bescherming biedt *zonder dat het bestaan van verwarringsgevaar is vereist*".[26]

48. Ofschoon artikel 5, lid 2, alleen geldt wanneer het merk en het teken gelijk zijn of overeenstemmen, vereist het niet uitdrukkelijk dat deze overeenstemming een bepaalde gemoedstoestand bij het publiek doet ontstaan. De bepaling richt zich daarentegen op het gevolg van het gebruik waartegen zij bescherming wil bieden en spreekt daarbij van gebruik waardoor „zonder geldige reden, [...] ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk".

49. Het lijkt duidelijk dat gebruik van een teken alleen een dergelijk gevolg kan hebben, indien het teken het betrokken publiek op de een of andere manier aan het merk doet denken. Daarom oordeelde het Hof, toen het de voorwaarde dat het om een bekend merk moet gaan, in het licht van de systematiek en het doel van de richtlijn bezag, dat enkel wanneer er sprake is van een voldoende mate van bekendheid van het merk, door het publiek dat met het

25 — Tiende overweging van de considerans.

26 — Arrest van 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 36 (cursivering van mij); zie eveneens de punten 33 en 34 van de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer van 13 juni 2002 in de zaak C-206/01, Arsenal Football Club (C-206/01), en, in verband met artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn, waarvan de belangrijkste bewoordingen gelijk zijn aan die van artikel 5, lid 2, punt 48 van mijn conclusie en punt 20 van het arrest SABEL, aangehaald in voetnoot 14.

teken in aanraking komt, eventueel een verband kan worden gelegd tussen de twee en daardoor afbreuk kan worden gedaan aan het merk. [27]

50. Het lijkt evenwel niet nodig of zinvol om de criteria aan de hand waarvan de vraag van de overeenstemming tussen het merk en het teken moet worden beantwoord, nader te specificeren. De nationale rechters zullen zonder nader onderzoek van het begrip overeenstemming in staat zijn om te beslissen, of de overeenstemming zodanig is dat zij het bestreden gebruik, of dit nu in de vorm van verwatering, aantasting of meeliften is, mogelijk maakt. Mijns inziens kan daarom worden volstaan met de opmerking dat artikel 5, lid 2, vereist i) dat het merk en het teken overeenstemmen en ii) dat door het bestreden gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

51. Mijn inziens moet daarom op vraag 2, sub a, worden geantwoord i) dat het begrip overeenstemming tussen een merk en een teken voor de toepassing van artikel 5, lid 2, moet worden beoordeeld op basis van de mate van zintuiglijke of begripsmatige overeenstemming tussen beide en ii) dat voor de door artikel 5, lid 2, geboden bescherming geen sprake hoeft te zijn van gevaar van verwarring tussen het merk en het teken.

27 — Arrest van 14 september 1999, General Motors, C-375/97, Jurispr. blz. I-5421, punt 23. Ofschoon de Engelse vertaling van het arrest het woord „association" gebruikt, verwijst het Frans naar de term „rapprochement". Het is mijns inziens handig om het Frans te volgen en een andere term te gebruiken dan die welke in de artikelen 4, lid 1, sub b, en 5, lid 1, sub b, van de richtlijn wordt gebruikt. Ik heb daarom het woord „connection" gebruikt.

Vraag 2, sub b

52. Met vraag 2, sub b, wenst de Hoge Raad te vernemen of het bij de beoordeling van de overeenstemming tussen het merk en het teken voor de toepassing van artikel 5, lid 2, van belang is, dat het merk door het in aanmerking komende publiek louter als versiering of decoratie wordt opgevat.

53. Om te bepalen of artikel 5, lid 2, van toepassing is moet natuurlijk onder meer worden beoordeeld, of er overeenstemming bestaat tussen het merk en het teken dat daarop inbreuk zou maken. Zoals ik in het kader van vraag 2, sub a, reeds heb aangegeven, ben ik van mening dat de overeenstemming tussen een merk en een teken voor de toepassing van artikel 5, lid 2, moet worden beoordeeld op basis van de mate van hun zintuiglijke of begripsmatige overeenstemming. Of het teken louter als decoratie wordt opgevat, lijkt mij voor die beoordeling niet van belang. Bij het onderzoek van vraag 2, sub b, zal ik er daarom van uitgaan dat het gaat om de vraag, of het voor de toepasselijkheid van artikel 5, lid 2, als geheel van belang is dat het teken bij het in aanmerking komende publiek louter als decoratie wordt opgevat.

54. Een aantal partijen [28] hebben in hun opmerkingen gesuggereerd dat artikel 5,

28 — In het bijzonder Fitnessworld; Adidas voert dit echter ook aan, zij het onder voorbehoud dat indien het publiek een verband legt met het merk, men er niet van kan uitgaan dat het teken louter als versiering wordt opgevat. De Commissie stelt eveneens dat een loutere versiering niet overeenstemmend kan zijn in de zin van artikel 5, lid 2.

lid 2, niet van toepassing kan zijn wanneer een teken louter als decoratie wordt opgevat, en wel omdat er in dergelijke omstandigheden geen verband zal worden gelegd met een overeenstemmend merk. Ik acht deze stellingen niet noodzakelijkerwijs juist, in het bijzonder wanneer het merk waarop inbreuk zou worden gemaakt, gebaseerd is op een veel gebruikte vorm of patroon. Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat iemand die een ruitvormig patroon ziet, wordt herinnerd aan het Renault merk dat uit een gestileerde diamant bestaat, of dat een patroon van rode driehoeken doet denken aan de rode driehoek, het belangrijkste onderdeel van het merk van Bass, een brouwerij in het Verenigd Koninkrijk, sinds het midden van de 19e eeuw.[29] Het Hof heeft bovendien recentelijk geoordeeld dat een kleur in beginsel op zich onderscheidend genoeg kan zijn om als merk te worden ingeschreven[30]; nu kleuren als merk kunnen worden ingeschreven, is de mogelijkheid duidelijk toegenomen dat het publiek aan een bepaald merk zal worden herinnerd door het louter decoratieve gebruik van dezelfde of een overeenstemmende kleur in een andere context.

55. Ik vind daarom niet dat als uitgangspunt voor de beantwoording van vraag 2, sub b, van de verwijzende rechter moet worden aangenomen dat artikel 5, lid 2, niet van toepassing kan zijn wanneer een teken louter als decoratie wordt gezien, alleen omdat er in dergelijke omstandigheden geen verband kan worden gelegd met een overeenstemmend merk. Het juiste uitgangspunt moet zijn, de bewoordingen, de systematiek en het doel van artikel 5, lid 2, als geheel.

56. Die bepaling verwijst niet uitdrukkelijk naar de wijze waarop het inbreukmakende teken wordt opgevat. Zij is van toepassing wanneer het teken in het economisch verkeer voor waren of diensten wordt gebruikt. De Commissie stelt dat die zin „ter onderscheiding van waren of diensten" of „als een merk" moet betekenen. Tot staving van dit argument verwijst zij naar artikel 5, lid 5, waarin wordt bepaald dat artikel 5, leden 1 tot en met 4, onverlet laat bepalingen in een lidstaat, betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren en diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Volgens de Commissie volgt hieruit dat artikel 5, lid 2, een merkhouder niet de mogelijkheid biedt elk gebruik van een teken te verhinderen, maar alleen gebruik dat bedoeld is om de waren of goederen waarop het betrekking heeft, te onderscheiden van die van andere ondernemingen.

29 — Het woord- en beeldmerk met de driehoek werd op 1 januari 1876 in het Verenigd Koninkrijk krachtens de Trade Marks Act 1875 als eerste merk ingeschreven (en is dus, aangezien deze Act de eerste wettelijke regeling was die inschrijving van een merk mogelijk maakte, het eerste ingeschreven merk ter wereld). Het merk werd echter vóór die tijd al gebruikt. Het is bijvoorbeeld te zien op twee bierflesjes op de toog van de bar in de Folies-Bergère, geschilderd door Manet in 1882.

30 — Arrest van 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I-3793.

57. Artikel 5, lid 5, ziet duidelijk op nationale rechtsregels op andere gebieden dan het merkenrecht — bijvoorbeeld oneerlijke mededinging en vergelijkende reclame. [31] Uit deze bepaling volgt dat de situatie waarin het niet gaat om een gebruik als merk van een teken waardoor, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van een merk, niet door de richtlijn wordt beheerst. Dergelijk gebruik kan daarom niet onder artikel 5, lid 2, vallen.

58. Dit standpunt wordt bovendien bevestigd door de rechtspraak van het Hof. Met name in het arrest Robelco [32] heeft het Hof geoordeeld dat „verder gaande bescherming van het onderscheidend vermogen of de reputatie van een merk tegen bepaalde vormen van gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten niet onder de communautaire harmonisatie" valt en dat „wanneer het teken [...] niet wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten, [...] derhalve [dient] te worden gekeken naar de rechtsordes van de lidstaten teneinde te bepalen welke de omvang en, in voorkomend geval, de inhoud is van de bescherming die wordt verleend aan merkhouders die menen schade te lijden door gebruik van dit teken als handelsnaam of als maatschappelijke benaming".

59. Het is daarom de vraag, of mag worden aangenomen dat een teken „ter onderscheiding van waren of diensten wordt gebruikt" wanneer het door het in aanmerking komende publiek louter als decoratie wordt opgevat.

60. Mijns inziens moet die vraag ontkennend worden beantwoord. Indien een bepaald teken volgens het in aanmerking komende publiek alleen ter versiering van waren dient en op geen enkele wijze de herkomst ervan aangeeft, kan men er niet van uitgaan dat dit teken ter onderscheiding van die waren wordt gebruikt.

61. De rechtspraak van het Hof bevestigt dat de perceptie van het in aanmerking komende publiek relevant is bij de beantwoording van de vraag, of een teken als merk wordt gebruikt. Vanaf de eerste zaken op het gebied van het merkenrecht (die vóór de richtlijn aanhangig werden gemaakt krachtens de verdragsbepalingen betreffende het vrije verkeer van goederen) heeft het Hof geoordeeld dat de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen is „dat aan de consument of aan de uiteindelijke verbruiker met betrekking tot het gemerkte product de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd — in dier voege dat hij het product ondubbelzinnig van producten van andere herkomst kan onderscheiden". [33] Het is duidelijk dat aan die functie niet

31 — Zie eveneens de tiende overweging van de considerans van de richtlijn waarin wordt gezegd dat de richtlijn „de toepassing van andere rechtsregels van de lidstaten op merken, zoals die betreffende oneerlijke mededinging, wettelijke aansprakelijkheid of bescherming van de consument, niet uitsluit".

32 — Aangehaald in voetnoot 8, punten 31 en 34. Zie eveneens arrest van 23 februari 1999, BMW en BMW Nederland, C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 38; punt 37 van mijn conclusie bij het arrest van 14 mei 2002, Hölterhoff, C-2/00, Jurispr. blz. I-4187, en punt 38 van de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer bij het arrest Arsenal Football Club, aangehaald in voetnoot 26.

33 — Arrest van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche, C-102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 7. Het dictum weerklinkt tot op heden in de rechtspraak; zie heel recentelijk het arrest Libertel, aangehaald in voetnoot 30, punt 62, en de aldaar aangehaalde zaken.

wordt voldaan indien het relevante publiek het teken louter als versiering of decoratie opvat. Gelijk het Hof in het arrest Libertel [34] oordeelde:

„Een merk moet de betrokken waren of diensten identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming. In dit verband moet rekening worden gehouden zowel met het normale gebruik van merken als herkomstaanduiding in de betrokken sectoren als met de perceptie door het relevante publiek."

62. Het gevolg van de wijze waarop de decoratie in de onderhavige zaak wordt opgevat, verschilt in ruime mate van de situatie in het arrest Arsenal [35], waarin het Hof oordeelde dat het niet relevant was dat het inbreukmakende teken werd opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder. In die zaak was een vordering wegens inbreuk ingesteld krachtens artikel 5, lid 1, sub a, dat een absolute bescherming verleent wanneer het merk gelijk is aan het teken, en de waren of diensten dezelfde zijn als die waarvoor het merk is ingeschreven. [36] In die context was het ongeoorloofde gebruik door een derde van hetzelfde merk voor dezelfde waren, ondanks die perceptie, duidelijk een gebruik als merk.

63. Tot slot wil ik hieraan toevoegen dat het mijns inziens in beginsel ongewenst is, de bescherming van merken zodanig uit te breiden dat het gebruik van gewone decoraties en motieven als strepen daaronder valt. Het Hof heeft geoordeeld dat artikel 3, lid 1, sub c, en artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn doelen van algemeen belang nastreven, te weten dat tekens of benamingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd en dat een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie en ter vervulling van die functie werden gekozen, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. [37] Het heeft eveneens erkend dat het bestaan van een algemeen belang moet worden aanvaard, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd. [38] Advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer uitte een soortgelijke waarschuwing in wat kan worden omschreven als de slotscène van zijn recente conclusie in de zaak Shield Mark [39], waarin het gaat om de vraag of klanken of geluiden [40] als merk kunnen worden beschouwd. Ofschoon de

34 — Aangehaald in voetnoot 30, punt 62. Zie eveneens arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punten 49-52.

35 — Aangehaald in voetnoot 32, punt 61.

36 — Zie punt 50 van het arrest, waarin de tiende overweging van de considerans van de richtlijn wordt aangehaald.

37 — Arrest Libertel, aangehaald in voetnoot 30, punten 52 en 53 en de aldaar aangehaalde zaken.

38 — Arrest Libertel, aangehaald in voetnoot 30, punt 55.

39 — C-283/01, punten 48-52 van de conclusie van 3 april 2003.

40 — In het hoofdgeding ging het om de eerste negen noten van Beethoven's Für Elise (Bagatelle in A minor, WoO 59) en het gekraai van een haan.

onderhavige zaak de enigszins verschillende vraag van de uitbreiding van de door artikel 5, lid 2, verleende bescherming betreft, ben ik van mening dat soortgelijke overwegingen van algemeen belang ertegen pleiten dat die bescherming zodanig wordt uitgebreid dat ondernemers het gebruik van eenvoudige en reeds lang geaccepteerde decoraties en motieven wordt verboden.

64. Ik kom daarom tot de conclusie dat voor de toepassing van artikel 5, lid 2, als voorwaarde geldt dat het vermeende inbreukmakende teken als merk wordt gebruikt, dat wil zeggen ter onderscheiding van waren of diensten. Dit is niet het geval wanneer dat teken door het in aanmerking komende publiek louter als decoratie wordt opgevat.

Conclusie

65. Mitsdien geef ik het Hof in overweging, de vragen van de Hoge Raad te beantwoorden als volgt:

1) Artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat het slechts op de juiste wijze is geïmplementeerd wanneer de houder van een in de betrokken lidstaat bekend merk zich kan verzetten tegen het gebruik van het merk of een overeenstemmend teken, op de wijze en onder de omstandigheden als in die bepaling omschreven, niet alleen voor niet-soortgelijke waren of diensten, maar ook voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

2) Het begrip overeenstemming tussen een merk en een teken moet voor de toepassing van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 worden beoordeeld op basis van de mate van zintuiglijke of begripsmatige overeenstemming tussen beide.

3) Voor de door artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 geboden bescherming hoeft geen sprake te zijn van gevaar van verwarring tussen het merk en het teken.

4) Voor de toepassing van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 geldt als voorwaarde dat het vermeende inbreukmakende teken als merk wordt gebruikt, dat wil zeggen ter onderscheiding van waren of diensten. Dit is niet het geval wanneer dat teken door het in aanmerking komende publiek louter als decoratie wordt opgevat.