

Hoge Raad

20 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:397

(E.J. Numann, A.H.T. Heisterkamp, C.E. Drion, M.V. Polak en T.H. Tanja-van de Broek)

Noot M.R. Rijks

Merkenrecht. Inbreukvordering op grond van art. 2.20 lid 1 onder b en c Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom ('BVIE'). Maatstaf beoordeling verwarringsgevaar bij geringe mate van overeenstemming en maatstaf beoordeling ongerechtvaardigd voordeel trekken doordat het publiek een verband legt tussen merk en teken.

Hof heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te volstaan met het oordeel dat de vesten van verweerder in cassatie met geen van de rood-wit merken van Ajax voldoende gelijkenis vertonen om tot relevante overeenstemming te concluderen. In het oordeel van het hof dat de vesten met geen van de rood-wit merken voldoende gelijkenis vertonen om tot relevante overeenstemming te concluderen, ligt besloten dat het hof enige mate van overeenstemming aanwezig acht.

Beoordeling van het gestelde verwarringsgevaar (art. 2.20 lid 1 sub b BVIE) of verband (art. 2.20 lid 1 sub c BVIE) kan slechts achterwege blijven indien in geen enkel opzicht overeenstemming bestaat tussen het ingeroepen merk en het beweerd inbreuk makende teken. Vertonen merk en teken daarentegen een zekere, zelfs geringe, mate van overeenstemming, dan dient de rechter een globale beoordeling te verrichten om uit te maken of, niettegenstaande de geringe mate van overeenstemming tussen merk en teken, het betrokken publiek merk en teken met elkaar kan verwarren of een verband tussen beide legt, op grond van andere relevante factoren, zoals de algemene bekendheid of reputatie van het merk.

Hoge Raad

AFC AJAX N.V.,
gevestigd te Amsterdam,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. K. Aantjes,

t e g e n

[verweerder], tevens handelende onder de naam Promosports,
wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Ajax en [verweerder].

1 Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

- a. de vonnissen in de zaak 454764/HA ZA 10-995 van de rechtbank Amsterdam van 28 juli 2010 en 29 juni 2011;
- b. het arrest in de zaak 200.094.573/01 van het gerechtshof Amsterdam van 15 oktober 2013.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2 Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Ajax beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Tegen [verweerder] is verstek verleend.

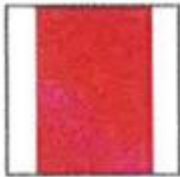
De zaak is voor Ajax toegelicht door zijn advocaat en mede door mr. S.A. Klos.

De conclusie van de Advocaat-Generaal G.R.B. van Peurseem strekt tot vernietiging en verwijzing.

3 Beoordeling van het middel

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Ajax, een in Amsterdam gevestigde profvoetbalclub, is houdster van een Beneluxmerk bestaande uit een rechthoekig rood vlak met aan weerszijden in de volle lengte van het rode vlak een smaller rechthoekig wit vlak:



Ajax is voorts houdster van een Beneluxmerk bestaande uit de afbeelding van een wit shirt waarop van boven naar beneden een brede rode baan loopt:



De merken zijn onder nummers 0600269 en 0600270 ingeschreven. Beide inschrijvingen zijn op 1 augustus 1997 gepubliceerd. De merken (hierna: "de rood-wit merken") zijn ingeschreven voor onder meer de volgende waren en dienstenklassen:

Kl 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens; handdoeken van textiel;

Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis.

(ii) Ajax is tevens houdster van een Benelux-beeldmerk (hierna: het kruizenmerk), bestaande uit een langwerpige rechthoekige rood vlak met daarop van boven naar beneden twee andreaskruizen met daartussen een weergave van het hoofd van de mythologische held Ajax:



De inschrijving van dit beeldmerk is gepubliceerd op 1 januari 2004 en ziet onder meer op waren- en dienstenklasse 25.

(iii) De hoofdsponsor van Ajax was in 2009 en 2010 Aegon.

(iv) Ajax verkoopt onder andere in haar online shop artikelen met daarop de tekst "pride of Mokum", maar ook artikelen met het wapen van Amsterdam (de Ajax Amsterdam-lijn), alsook artikelen met het kruizenmerk.

(v) [verweerder] drijft onder de naam Promosports een onderneming die zich richt op de groothandel en de ambulante verkoop van voetbal- en Amsterdamsouvenirs. De feitelijke verkoop vindt sinds 1987 plaats vanaf een kar. Sinds 1996 heeft [verweerder] een kar op een vaste plek bij de Amsterdam Arena aan de Arena Boulevard. [verweerder] verkoopt onder andere producten en kleding met de tekst "pride of Mokum" en "Amsterdam", alsmede zogeheten merchandise artikelen afkomstig van Ajax (die met toestemming van Ajax in het verkeer zijn gebracht).

(vi) [verweerder] heeft het hieronder afgebeelde vest met capuchon verkocht waarop tegen een witte achtergrond aan de voorzijde in het midden een rode rechthoek is aangebracht met van boven naar beneden aan de ene kant van de ritssluiting drie andreaskruizen en aan de andere kant het woord Amsterdam met een in een kader (een gekanteld vierkant) geplaatste hoofdletter A. De mouwen zijn voorzien van een rode streep in de lengterichting met op één mouw drie andreaskruizen gevolgd door de tekst Pride of Mokum. In het label van dit vest en op het aan het vest bevestigde prijskaartje wordt onder de aanduiding "FANSPORT, FANWEAR FOR FANS" vermeld dat het om "official licensed products" gaat.



(vii) Ajax heeft in verband met de verkoop van het hierboven afgebeelde vest door [verweerder] bij de voorzieningenrechter een verzoekschrift ingediend tot het leggen van conservatoir beslag tot afgifte wegens inbreuk op haar rood-wit merken en haar kruizenmerk. Daartoe is op 20 november 2009 verlop verleend. Diezelfde dag heeft de voorzieningenrechter een ex parte-beschikking afgegeven. [verweerder] is daarbij bevolen op straffe van een dwangsom de in het verzoekschrift omschreven inbreukmakende handelingen te staken en gestaakt te houden. De ex parte-beschikking is op 22 november 2009 aan [verweerder] betekend. Op die datum heeft Ajax tevens beslag doen leggen op 21 vesten (gelijk aan het hiervoor bedoelde vest) die [verweerder] in zijn kar voor de verkoop aanwezig had.

(viii) Op 25 november 2009 heeft Ajax [verweerder] gesommeerd om door Ajax gestelde inbreukmakende handelingen te staken en [verweerder] verzocht een onthoudingsverklaring te ondertekenen. [verweerder] heeft niet aan de sommatie voldaan.

(ix) Op 18 februari 2010 heeft Ajax tijdens de wedstrijd Ajax-Juventus bij de kar van [verweerder] een gelijksoortig vest gekocht, dat in elk geval verschilt van het hiervoor bij (vi) afgebeelde vest doordat de letter "A" van Amsterdam niet in een kader is geplaatst:



3.2.1

Ajax vordert in dit geding, kort samengevat, een verbod om inbreuk te maken op haar rood-wit merken en een verklaring voor recht dat [verweerder] aansprakelijk is voor de schade die Ajax heeft geleden ten gevolge van onrechtmatig handelen, met veroordeling van [verweerder] tot winstafdracht subsidiair schadevergoeding. Daarnaast heeft zij diverse nevenvorderingen ingesteld. Het beroep op haar kruizenmerk heeft Ajax ingetrokken.

[verweerder] vordert in reconventie, kort samengevat, de nietigverklaring van de rood-wit merken en het kruizenmerk, het ambtshalve gelasten van de doorhaling daarvan, opheffing van de door Ajax gelegde beslagen op de vesten, opheffing van het ex parte-bevel en een verklaring voor recht dat Ajax gehouden is de ten gevolge van de gelegde beslagen op de vesten en de ex parte-maatregel geleden schade te vergoeden.

3.2.2

De rechtbank heeft in conventie geoordeeld dat [verweerder] onrechtmatig handelt jegens Ajax en [verweerder] bevolen om het aanbieden, in de handel brengen of het daartoe in voorraad hebben van de hiervoor in 3.1 onder (vi) en (ix) bedoelde vesten (hierna: de vesten) te staken. Voorts heeft de rechtbank een aantal nevenvorderingen toegewezen, voor recht verklaard dat [verweerder] aansprakelijk is voor de als gevolg van zijn onrechtmatige handelen ontstane schade en hem veroordeeld tot vergoeding daarvan. In reconventie heeft de rechtbank de rood-wit merken nietig verklaard en de doorhaling daarvan uitgesproken.

3.2.3

Het hof heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd en de vorderingen van Ajax alsnog afgewezen. In reconventie heeft het hof de vorderingen van [verweerder] gedeeltelijk toegewezen. Ten aanzien van de merkenrechtelijke vorderingen heeft het hof daartoe als volgt overwogen:

“3.3.1 Met betrekking tot de eerste grief van Ajax oordeelt het hof als volgt. Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat de door Ajax ingeschreven rood-wit beeldmerken rechtsgeldig zijn. Het gaat hier – zoals Ajax terecht aanvoert – immers niet om abstracte kleurcombinatiemerken maar om de kleuren rood en wit aangebracht in een concrete grafische voorstelling waardoor aan de eisen van artikel 2.1 lid 1 BVIE is voldaan. (...)

3.3.2

Wel brengt het feit dat het om (concrete) beeldmerken gaat mee dat de beschermingsomvang van deze merken is gerelateerd aan de concrete grafische voorstelling daarvan – een rechthoekig wit vlak met daarop in het midden een (in een specifieke verhouding tot de flankerende witte vlakken) brede rode baan aangebracht, respectievelijk (de voorzijde van) een wit shirt zonder kraag en met korte mouw waarop een brede rode baan is aangebracht – en in zoverre beperkter is dan Ajax kennelijk voor ogen staat. Anders dan Ajax meent strekt de beschermingsomvang van de merken niet tot het weren van ieder wit kledingstuk waarop aan de voorzijde een brede rode baan is aangebracht, maar waarvan de contouren van de witte vlakken niet, althans niet op gelijke wijze als in de grafische voorstelling, zijn afgebakend.

Het hof is van oordeel dat het vest dat inzet is van het onderhavige geding noch voldoende gelijkenis vertoont met de onder nummer 600269 ingeschreven in vlakken verdeelde rechthoek noch met het onder nummer 600270 ingeschreven (afbeelding van een) shirt om tot relevante overeenstemming te

concluderen en het vest derhalve niet als daarop inbreukmakend kan worden beschouwd. Dit brengt mee dat de op merkenrechtelijke grondslag gebaseerde vorderingen van Ajax betreffende de rood-wit merken terecht zijn afgewezen.”

3.3.1

De onderdelen I en II richten zich tegen het oordeel over de vorderingen van Ajax op de merkenrechtelijke grondslag. Geklaagd wordt dat het hof, door voor zijn oordeel dat geen sprake is van inbreuk op de rood-wit merken voldoende te achten dat de betrokken vesten onvoldoende gelijkenis vertonen met die merken om tot relevante overeenstemming te concluderen, niet de juiste maatstaf heeft aangelegd. Meer in het bijzonder wordt geklaagd dat het hof bij de beoordeling van het beroep van Ajax op de art. 2.20 lid 1, aanhef en sub b en sub c van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) de in de rechtspraak van het HvJEU ontwikkelde rechtsregel heeft geschonden dat de beoordeling van het gestelde verwarringsgevaar ("sub b") of het verband ("sub c") dient te berusten op een globale beoordeling van de overeenstemming tussen de merken, waarbij met name rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen en de mate van bekendheid van het ingeroepen merk. De klacht is gegrond.

3.3.2

Art. 2.20 lid 1 BVIE luidt als volgt:

“1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden:

(...)

b. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer 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;

c. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;

(...)”

Ingevolge art. 1 van de Merkenrichtlijn (Richtlijn 2008/95/EG) dient bij de beoordeling van de vraag of sprake is van merkinbreuk op de in art. 2.20 lid 1, aanhef en sub b en sub c BVIE genoemde gronden de rechtspraak van het HvJEU over de overeenkomstige bepalingen in die richtlijn, respectievelijk de Gemeenschapsmerkenverordening (Verordening (EG) Nr. 207/2009) in acht te worden genomen.

3.3.3

In zijn arrest van 18 juli 2013, zaak C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497, NJ 2013/527 (Specsavers) heeft het HvJEU zijn rechtspraak over de inbreukgronden “sub b” en “sub c” als volgt samengevat:

“34. Wat in de eerste plaats de beoordeling van verwarringsgevaar in de zin van artikel 9, lid 1, sub b, van Verordening nr. 207/2009 betreft, zij herinnerd aan de vaste rechtspraak dat het gevaar voor verwarring bij het publiek globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie met name de arresten van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. p. I-

6191, punt 22; 6 oktober 2005, Medion, C-120/04, Jurispr. p. I-8551, punt 27, en 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, Jurispr. p. I-4529, punt 34).

35. Het hof heeft eveneens meermaals geoordeeld dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken merken betreft, dient te berusten op de totaalindruk die ervan uitgaat, waarbij met name rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De wijze waarop de gemiddelde consument de betrokken waren of diensten waarneemt, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waar en let hij niet op de verschillende details ervan (zie met name de reeds aangehaalde arresten SABEL, punt 23; Medion, punt 28, en BHIM/Shaker, punt 35.)

36. Voorts volgt uit de rechtspraak van het Hof dat het gevaar voor verwarring toeneemt naarmate het onderscheidend vermogen groter is. Aldus genieten merken die hetzij intrinsiek, hetzij wegens de bekendheid ervan op de markt, een groot onderscheidend vermogen hebben, een ruimere bescherming dan merken met een geringer onderscheidend vermogen (arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. p. I-5507, punt 18).

(...)

39. Wat in de tweede plaats de beoordeling van het uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk getrokken ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van Verordening nr. 2007/2009 betreft, moet eveneens een globale beoordeling worden verricht waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval waaronder met name de mate van bekendheid en onderscheidend vermogen van het merk, de mate van overeenstemming tussen de conflicterende merken alsmede de aard van en de mate waarin de betrokken waren of diensten zijn gerelateerd. Wat de mate van bekendheid en onderscheidend vermogen van het merk betreft, heeft het Hof ook geoordeeld dat een inbreuk gemakkelijker zal worden vastgesteld naarmate het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk groter zijn (zie arrest van 18 juni 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, Jurispr. p. I-5185, punt 44)''

Van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk kan slechts sprake zijn wanneer een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwacht het deze niet (HvJEU 27 november 2008, zaak C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, NJ 2009/575 (Intel)).

3.3.4

Een beoordeling van het gestelde verwarringsgevaar (sub b) of verband (sub c) kan slechts achterwege blijven indien in geen enkel opzicht overeenstemming bestaat tussen het ingeroepen merk en het beweerd inbreuk makende teken. Vertonen merk en teken daarentegen een zekere, zelfs geringe, mate van overeenstemming, dan dient de rechter een globale beoordeling te verrichten om uit te maken of, niettegenstaande de geringe mate van overeenstemming tussen merk en teken, het betrokken publiek merk en teken met elkaar kan verwarren of een verband tussen beide legt, op grond van andere relevante factoren, zoals de algemene bekendheid of reputatie van het merk. (Vgl. in het kader van art. 8 lid 1 sub a, b en lid 5 Vo.40/94, thans Vo. 207/2009: HvJEU 2 september 2010, zaak C-254/09, ECLI:EU:C:2010:488 (Calvin Klein) en 24 maart 2011, zaak C-552/09, ECLI:EU:C:2011:177 (Ferrero))

3.3.5

In het oordeel van het hof dat de vesten met geen van de rood-wit merken *voldoende* gelijkenis vertonen om tot *relevante* overeenstemming te concluderen, ligt besloten dat het hof enige mate van overeenstemming aanwezig acht. Nu Ajax zich ter onderbouwing van de gestelde merkinbreuk heeft beroepen op de gronden sub b en sub c, had het hof, gelet op hetgeen hiervoor in 3.3.4 is overwogen, dan ook met toepassing van de hiervoor in 3.3.3 weergegeven maatstaven moeten onderzoeken of, gelet op de door Ajax in dit verband gestelde omstandigheden, gevaar voor verwarring bestaat als bedoeld in art. 2.20 lid 1, aanhef en sub b BVIE, respectievelijk of de rood-wit merken kunnen worden beschouwd als bekende merken in de zin van art. 2.20 lid 1, aanhef en sub c BVIE en of sprake is van een zodanige mate van overeenstemming dat het relevante publiek een verband legt tussen de vesten en de rood-wit merken. Door te volstaan met het oordeel dat de vesten met geen van de rood-wit merken voldoende gelijkenis vertonen om tot relevante overeenstemming te concluderen, heeft het hof dan ook blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

3.4

De onderdelen III-VIII, waarin klachten zijn geformuleerd tegen de verwerping van de subsidiaire stelling van Ajax dat [verweerder] met het op de markt brengen van de vesten onrechtmatig heeft gehandeld, behoeven thans geen behandeling.

3.5

Ajax maakt aanspraak op vergoeding van haar proceskosten op de voet van art. 1019h Rv, die zij begroot op € 27.386,25. Ajax kan slechts aanspraak maken op een vergoeding op de voet van deze bepaling voor zover haar kosten betrekking hebben op de merkenrechtelijke grondslag. Nu Ajax heeft nagelaten te specificeren welk deel van haar kosten op die grondslag ziet, begroot de Hoge Raad dat deel ambtshalve op 50%. Aan Ajax zal dus worden toegewezen een bedrag van € 13.693,12, vermeerderd met 50% van het toepasselijke liquidatietarief (€ 1.300,--).

4 Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 15 oktober 2013;

verwijst het geding naar het gerechtshof Den Haag ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt [verweerder] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Ajax begroot op € 14.993,12.

NOOT

1. De onderhavige zaak ziet op een geschil tussen de voetbalclub Ajax en Promosports, een verkoper van officiële en onofficiële fanproducten die onder meer nabij de Amsterdam Arena worden aangeboden.
2. Ajax heeft Promosports gedaagd vanwege de verkoop van twee nagenoeg identieke vesten die zijn afgebeeld in het arrest van de Hoge Raad. De vesten zijn wit en hebben een brede rode baan op het midden van de voorkant, waarbij links van het midden drie andreaskruizen zijn afgebeeld en rechts van het midden de tekst 'AMSTERDAM', waarbij de eerste letter 'A' in een gekanteld vierkant kader is afgebeeld. Op het prijskaartje van de vesten staat vermeld: "official licensed products". De vesten maken volgens Ajax inbreuk op haar rood-wit merken, zoals eveneens

afgebeeld in het arrest van de Hoge Raad. Daarnaast zou er volgens Ajax sprake zijn van onrechtmatig handelen van Promosports door het verhandelen van de betreffende vesten.

3. Ajax heeft in eerste aanleg onder andere gevorderd dat Promosports wordt verboden inbreuk te maken op haar rood-wit merken. Promosports heeft in reconventie onder meer gevorderd de rood-wit merken van Ajax nietig te verklaren. De rechtbank heeft geoordeeld dat er sprake is van onrechtmatig handelen van de zijde van Promosports, maar heeft tevens in reconventie de rood-wit merken van Ajax nietig verklaard.
4. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd en de vorderingen van Ajax afgewezen. De rood-wit merken van Ajax worden door het hof echter rechtsgeldig geacht, omdat het bij deze merken niet gaat om abstracte kleurcombinatiemerken, maar om de kleuren rood en wit aangebracht in een concrete grafische voorstelling, waardoor aan de eisen van art. 2.1 lid 1 BVIE is voldaan. Daarbij merkt het hof wel op dat de beschermingsomvang van de rood-wit merken gerelateerd is aan de concrete grafische voorstelling en volgens het hof dus beperkter is dan Ajax voor ogen staat, namelijk een beschermingsomvang tot het weren van ieder wit kledingstuk met een brede rode baan op de voorzijde.
5. Vervolgens heeft het hof de door Promosports verkochte vesten vergeleken met de rood-wit merken van Ajax. Het hof komt tot de conclusie dat geen van de vesten voldoende gelijkenis vertoont met de rood-wit merken van Ajax om tot (merkenrechtelijke) relevante overeenstemming te concluderen en de vesten derhalve niet als inbreukmakend op de rood-wit merken van Ajax kunnen worden beschouwd. De vorderingen van Ajax gebaseerd op haar merkrechten worden door het hof dus afgewezen. Ajax heeft vervolgens cassatie ingesteld tegen het arrest van het hof.
6. De Hoge Raad behandelt uitsluitend de merkenrechtelijke onderdelen die door Ajax zijn opgeworpen tegen het oordeel van het hof Amsterdam, omdat die onderdelen reeds slagen en reden voor de Hoge Raad zijn geweest het arrest van het hof te vernietigen en de zaak te verwijzen naar het hof Den Haag.
7. De Hoge Raad oordeelt in rechtsoverweging 3.3.4 vrij stellig *“Een beoordeling van het gestelde verwarringsgevaar (sub b) of verband (sub c) kan slechts achterwege blijven indien in geen enkel opzicht overeenstemming bestaat tussen het ingeroepen merk en het beweerd inbreuk makende teken. Vertonen merk en teken daarentegen een zekere, zelfs geringe, mate van overeenstemming, dan dient de rechter een globale beoordeling te verrichten om uit te maken of, niettegenstaande de geringe mate van overeenstemming tussen merk en teken, het betrokken publiek merk en teken met elkaar kan verwarren of een verband tussen beide legt, op grond van andere relevante factoren, zoals de algemene bekendheid of reputatie van het merk”*.
8. Volgens het hof vertoont geen van de vesten voldoende gelijkenis om tot relevante overeenstemming te oordelen. Uit het woord ‘voldoende’ leidt de Hoge Raad af dat het hof blijkbaar wel van oordeel was dat er enige mate van overeenstemming was. Bij enige mate van overeenstemming, had het hof volgens de Hoge Raad niet mogen volstaan met uitsluitend de conclusie dat het vest van Promosports onvoldoende gelijkenis met de rood-wit merken van Ajax vertoont en de daaraan verbonden conclusie (het hof gebruikt het woord ‘derhalve’) dat er geen sprake is van inbreuk op de merken van Ajax.

9. De Hoge Raad verwijst daarbij naar een aantal arresten van het HvJ EU, waaronder het Specsavers-arrest [HvJEU 18 juli 2013, zaak C-252/12, Calvin Klein-arrest [HvJEU 2 september 2010, zaak C-254/09P] en Ferrero-arrest [24 maart 2011, zaak C-552/09P]. De Hoge Raad had echter ook naar andere rechtspraak van het HvJ EU kunnen verwijzen, zoals het arrest inzake BHIM/Riha WeserGold (HvJEU 23 januari 2014, zaak C-558/12).
10. Interessant in dit kader is de korte reactie van Stöpetie [K.Th. M. Stöpetie, *AJAX: niet voldoende is voldoende?* IEF14748] die aangeeft dat de Hoge Raad met een verwijzing naar het BHIM/Riha WeserGold-arrest van het HvJ EU ook een geheel andere weg had kunnen kiezen. Hij citeert daarbij onder meer rechtsoverweging 48 van het betreffende arrest: “ ... *Aangezien vooraf was vastgesteld dat de betrokken merken globaal verschilden, was verwarringsgevaar immers uitgesloten en kon een eventueel toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken het ontbreken van overeenstemming van deze merken niet compenseren.*” Die lijn doorgetrokken zou het voldoende zijn geweest dat het hof Amsterdam had vastgesteld dat de vesten (globaal) verschilden van de rood-wit merken en daarmee verwarringsgevaar hoe dan ook was uitgesloten en daarmee geen nader onderzoek in het kader van het verwarringsgevaar was vereist.
11. Interessant is echter ook de vraag of het hof inderdaad een beoordeling van het verwarringsgevaar achterwege heeft gelaten, zoals de Hoge Raad aanneemt. Waar de Hoge Raad namelijk geen aandacht aan schenkt in zijn arrest - mijns inziens ten onrechte - is de overweging van het hof Amsterdam (r.o. 3.3.2) die voorafgaat aan de conclusie dat er geen voldoende gelijkenis bestaat voor relevante overeenstemming. Het hof overweegt namelijk als uitgangspunt dat de rood-wit merken van Ajax een veel beperktere beschermingsomvang hebben dan Ajax het wil doen laten voorkomen. De beschermingsomvang wordt volgens het hof beperkt tot de concrete grafische voorstelling van de beeldmerken, namelijk “*een rechthoekig wit vlak met daarop in het midden een (in een specifieke verhouding tot de flankerende witte vlakken) brede rode baan (...) respectievelijk (de voorzijde van) een wit shirt zonder kraag en met korte mouw waarop een brede rode baan is aangebracht*”.
12. Deze overweging van het hof kan wat mij betreft niet los worden gezien van de conclusie dat er geen voldoende gelijkenis bestaat tussen merken en tekens en dat de vesten ‘derhalve’ niet als inbreukmakend kunnen worden beschouwd. Het gebruikte woord ‘derhalve’ kan namelijk ook zo worden begrepen dat het hof het verwarringsgevaar wel degelijk globaal heeft beoordeeld wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming betreft. In de globale beoordeling is dan in ieder geval meegenomen dat de rood-wit merken van Ajax een beperkte beschermingsomvang hebben (mijns inziens een zeer relevante omstandigheid van het geval) en zien op een concrete grafische vormgeving en uitdrukkelijk niet op abstracte kleurmerken. Om die reden wordt de vergelijking tussen merken en tekens een hele andere dan dat met name wordt gekeken naar de vraag of een brede rode baan wordt gebruikt op een wit kledingstuk.
13. Indien het hof het inderdaad zo heeft bedoeld, had zij dat wellicht duidelijker kunnen motiveren in het arrest. Zo had in de motivering opgenomen kunnen worden dat in tegenstelling tot de vesten van Promosports, de rood-wit merken van Ajax geen vest met capuchon afbeelden, maar enerzijds een omkaderd vierkant en anderzijds een abstracte afbeelding van een shirt met ronde hals en korte mouwen dat hoogstens het beeld van een wedstrijdshirt oproept bij het relevante voetbalpubliek. De vesten tonen ook geen omkaderd vierkant waarin een breed rood vlak is weergegeven. Bovendien bevatten de vesten opvallende rode banen over de mouwen, drie

andreakruizen op de linkerhelft van de borst en de tekst AMSTERDAM op rechterhelft van de borst en wordt het brede rode vlak in tweeën gedeeld door een rits. In combinatie met de omstandigheid dat de kleuren rood-wit ook kleuren van de stad Amsterdam zijn, had het hof volgens mij tot het feitelijk oordeel kunnen komen dat er geen sprake is van merkenrechtelijk relevante overeenstemming in het kader van een globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Anderzijds zou het hof op grond van BHIM/Riha Wesergold moeten hebben kunnen volstaan met de feitelijke en gemotiveerde beoordeling dat er geen overeenstemming tussen merk en teken bestaat en daarmee geen reden meer bestaat voor een nadere beoordeling van gesteld verwarringsgevaar. Mijns inziens is de Hoge Raad te stellig geweest in zijn oordeel dat bij zelfs bij een geringe mate van overeenstemming beoordeling van het verwarringsgevaar noodzakelijk is.

14. Tot slot merk ik op dat indien in het onderhavige geval een ruimere beoordeling van de rood-wit merken in het kader van het gestelde verwarringsgevaar zou worden gehanteerd, dit zou kunnen betekenen dat Ajax voor de concrete grafische voorstelling van deze twee beeldmerken via de achterdeur feitelijk bescherming verkrijgt voor een abstract rood-wit kleurmerk. Bescherming die Ajax waarschijnlijk niet had verkregen indien zij voor de inschrijving van een kleurmerk had gekozen. Het hof lijkt deze mening ook te zijn toegedaan, maar de opmerking over monopolisering van een abstracte kleurencombinatie is (helaas) uitsluitend opgenomen bij de bespreking van de grieven ten aanzien van het vermeende onrechtmatig handelen:

“3.4.3 Het hof is met de rechtbank van oordeel dat Ajax het gebruik van een breed rood vlak op een wit kledingstuk niet kan monopoliseren en dat het een derde dan ook in beginsel niet verboden is witte vesten te verkopen met daarop onder meer een brede rode baan, ook indien daardoor een verband wordt gelegd met (de clubkleuren) Ajax.”

M.R. Rijks
BANNING N.V.