

Rolnr. 14/00582

Zitting van 5 december 2014

mr. G.R.B. van Peurseem

Conclusie

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

AFC AJAX N.V.,

(hierna: Ajax),

gevestigd te Amsterdam,

eiseres tot cassatie,

tegen

■ ■■■■■, h.o.d.n. **PROMOSPORTS**,

(hierna: ■■■■■)

wonend te ■■■■■

verweerder in cassatie, niet verschenen

1. Inleiding

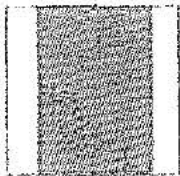
Profvoetbalclub Ajax probeert in deze procedure een einde te maken aan de verkoop van bepaalde vesten ("hooded sweaters") door ■■■■■ een handelaar in merchandising bij de Amsterdam Arena, het voetbalstadion van Ajax. Volgens Ajax is sprake van merkinbreuk, subsidiair onrechtmatig handelen door ■■■■■ ■■■■■ stelt dat hij – naast officiële Ajax-merchandising – "Amsterdamsouvenirs" verkoopt en dat vesten uit de laatste categorie niet door Ajax kunnen worden tegengehouden. De Amsterdamse rechtbank verklaart de twee door Ajax ingeroepen rood-witte Benelux beeldmerken nietig, omdat deze niet door de strikte kleurmerkentest zouden komen en komt niet tot merkinbreuk, maar oordeelt wel dat ■■■■■ onrechtmatig handelt tegenover Ajax. Het Amsterdamse hof oordeelt dat de beeldmerken wel geldig zijn, omdat het geen abstracte kleur(combinatie)merken betreft, maar gaat om beeldmerken met de kleuren rood en wit aangebracht in een concrete grafische voorstelling. Merkinbreuk wordt door het hof evenwel afgewezen, nu het hof een geringe beschermingsomvang aan deze beeldmerken toekent en "onvoldoende gelijkenis" ziet om tot "relevante overeenstemming" te kunnen concluderen. Ook acht het hof geen sprake van onrechtmatig handelen van ■■■■■ ten opzichte van Ajax. De vorderingen van Ajax worden

daarom door het hof afgewezen. Ajax komt daar in cassatie tegen op. █████ is in cassatie niet verschenen en tegen hem is verstek verleend.

2. Feiten en procesverloop

2.1 Het hof heeft op 15 oktober 2013 in het bestreden arrest¹ onder 3.1 de feiten vastgesteld (in overeenstemming met hetgeen de rechtbank in eerste aanleg had vastgesteld). Die feiten luiden als volgt:

- (i) Ajax is een in Amsterdam gevestigde profvoetbalclub,
- (ii) Ajax 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, als volgt:



Dit beeldmerk is ingeschreven onder nummer 0600269 en is voorzien van de vermelding CFE 26.4.2-7-9-24;19.1.12 – Wit, rood. De inschrijving is op 1 augustus 1997 gepubliceerd. Het merk is 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, hoofddeksels.

- (iii) 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, als volgt:



Dit beeldmerk is ingeschreven onder nummer 0600270. De inschrijving is op 1 augustus 1997 gepubliceerd en is geschied voor onder meer de onder (ii) genoemde waren en diensten in de klassen 24 en 25. De merken onder ii en iii beschreven zullen hierna ook de rood-wit merken genoemd worden.

¹ Gerechtshof Amsterdam 15 oktober 2013. ECLI:NL:GHAMS:2013:3474. IER 2014/17 min. F.W.E. Eijsvogels (Ajax/Promosports).

(iv) Ajax is tevens houdster van een [Benelux]² beeldmerk (hierna: het kruizenmerk), bestaande uit een langwerpige rechthoekig rood vlak met daarop van boven naar beneden twee andreaskruizen met daartussen een weergave van het hoofd van de mythologische held Ajax, als volgt:



Dit beeldmerk is ingeschreven onder nummer 0737566. De inschrijving is gepubliceerd op 1 januari 2004 en ziet onder meer op waren- en dienstenklasse 25³.

(v) De hoofdsponsor van Ajax was in 2009 en 2010 (en is ook thans nog) Aegon.

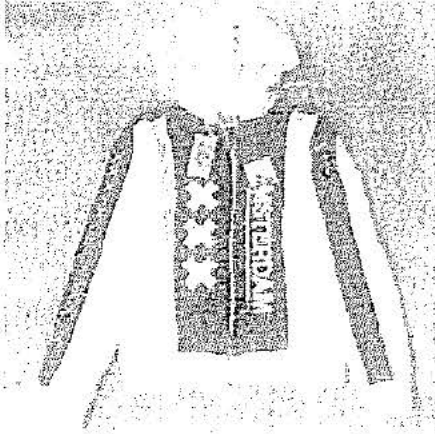
(vi) Ajax verkoopt onder andere in haar online shop artikelen met daarop de tekst "pride of Mokum", maar ook artikelen met het wapen van Amsterdam (de Ajax Amsterdam-lijn), alsook artikelen met het kruizenmerk.

(vii) █████ 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, eerst bij het oude Ajax-stadion en het Olympisch stadion. Sinds 1996 heeft hij een kar op een vaste plek bij de Amsterdam Arena aan de Arena Boulevard. █████ verkoopt onder andere producten en kleding met de tekst "pride of Mokum" en "Amsterdam", alsmede zogenaamde merchandise artikelen afkomstig van Ajax (die met toestemming van Ajax in het verkeer zijn gebracht).

(viii) █████ heeft een 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.

² Voor de verduidelijking toegevoegd, zie prod. 7 laatste pagina bij inleidende dagvaarding. In deze procedure doet Ajax merkenrechtelijk alleen beroep op Beneluxmerken.

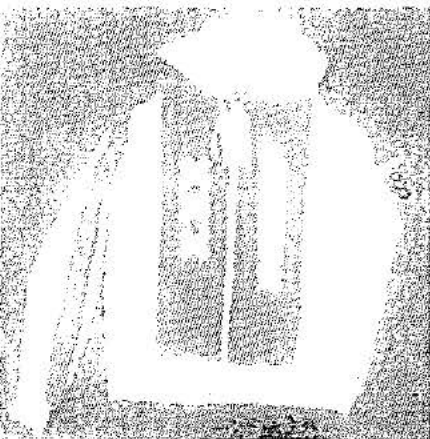
³ Bij akte/eva rec. zijdens Ajax, opgenomen achter tab 2 in het procesdossier, is onder 5 de merkinbreukvordering gebaseerd op dit "kruizenmerk" *ingetrokken*. Het speelt op de achtergrond nog een rol bij de beoordeling van de onrechtmatigheid, zoals we zullen zien.



(ix) Ajax heeft in verband met de verkoop van het hierboven getoonde vest door ██████ 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 verlof verleend. Diezelfde dag heeft de voorzieningenrechter een ex parte beschikking afgegeven. ██████ 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 ██████ betekend. Op die datum heeft Ajax tevens beslag doen leggen op 21 vesten (gelijk aan het hiervoor bedoelde vest) die ██████ in zijn kar voor de verkoop aanwezig had.

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

(xi) Op 18 februari 2010 heeft Ajax tijdens de wedstrijd Ajax-Juventus bij de kar van ██████ een gelijksoortig vest gekocht, dat echter in elk geval verschilt van de hiervoor genoemde vesten doordat de letter "A" van Amsterdam niet in een kader is geplaatst.



2.2 Ajax vordert in dit geding, zeer kort samengevat, een inbreukverbod met betrekking tot haar hierboven onder 2.1 sub ii en iii genoemde rood-wit merken⁴ en een verklaring voor recht dat ■■■ aansprakelijk is voor de schade die Ajax heeft geleden ten gevolge van onrechtmatig handelen, met veroordeling van ■■■ tot winstafdracht subsidiair schadevergoeding en diverse nevenvorderingen.

2.3 ■■■ vordert, 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.

2.4 De rechtbank⁵ heeft in conventie ■■■ bevolen om het aanbieden, in de handel brengen of het daartoe in voorraad hebben van de hiervoor onder 2.1 sub viii en xi bedoelde vesten te staken onder toewijzing van een aantal nevenvorderingen en voor recht verklaard dat ■■■ 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.

2.5 Ajax heeft hoger beroep ingesteld. Hof Amsterdam heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd en de vorderingen van Ajax alsnog afgewezen. Het hof heeft daartoe in de kern de volgende redenering gevolgd:

- de rood-wit merken zijn anders dan de rechtbank meent beeldmerken en geen abstracte kleurcombinatiemerken, omdat de kleuren rood en wit in een concrete grafische voorstelling zijn aangebracht en deze merken zijn geldig, zodat de nietigverklaring wegens het niet voldoen aan de eisen voor kleurmerken en gebrek aan onderscheidend vermogen moet worden afgewezen; dat geldt ook voor de vervallenverklaring wegens *non usus* (wat in cassatie verder geen rol meer speelt) (rov. 3.3.1);
- de beeldmerken hebben evenwel een beperkte beschermingsomvang, die gerelateerd is aan de concrete grafische vormgeving ervan, te weten respectievelijk een rechthoekig vlak met daarop in het midden een (in een specifieke verhouding tot de flankerende witte vlakken) brede rode baan en (de voorzijde van) een wit shirt zonder kraag met korte mouw waarop een brede rode baan is aangebracht (rov. 3.3.2);

⁴ Bij genoemde akte/eva rec., in het procesdossier opgenomen achter tab 2, heeft Ajax onder 20-22 verduidelijkt dat zij aan haar merkinbreukvordering (die na eisvermindering *alleen op de rood-wit merken* is gebaseerd, niet meer op het "kruizenmerk", vgl. vorige voetnoot) ten grondslag legt *al de categorieën "sub a"* (identiek teken), *"sub b"* (soortgelijk teken) en *"sub c"* (aanhaken bij bekend merk) uit art. 2.20 lid 1 BVIE. Dit is van belang voor de toets in cassatie van het beschermingsomvang- en inbreukoordeel door het hof. Deze beeldmerken worden hierna gezamenlijk ook aangeduid met "rood-witte merken", en afzonderlijk met "het vierkante merk" en "het shirtmerk".

⁵ Rb. Amsterdam 29 juni 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BR0247.

- het aangevallen vest⁶ vertoont onvoldoende overeenstemming met de rood-wit merken, zodat geen sprake is van merkinbreuk op basis van die merken (rov. 3.3.2);
- art. 2.19 BVIE⁷ staat in dit geval een onrechtmatige daadsactie niet in de weg, nu die is gebaseerd op nabootsing van merchandisingproducten van Ajax (rov. 3.4.2);
- Ajax kan het gebruik van een breed rood vlak op een wit kledingstuk niet monopoliseren en het is een derde in beginsel niet verboden dergelijke kledingstukken te verkopen, ook als daardoor een verband wordt gelegd met (de clubkleuren van) Ajax. Ook de drie (Andreas)kruizen en de aanduiding "Pride of Mokum" kunnen niet worden gemonopoliseerd en het algemene publiek zal die tekens, in combinatie met de aanduiding "AMSTERDAM" op de kledingstukken, in de eerste plaats associëren met de stad Amsterdam; ook de "A" in een "gekanteld" vierkant in het aangevallen vest, dat volgens Ajax een verwijzing naar hoofdsponsor Aegon zou zijn, maakt dit niet anders volgens het hof (rov. 3.4.3);
- het enkele voor commerciële doeleinden aanhaken bij de populariteit van een voetbalclub is niet ontoelaatbaar en dat is (in beginsel) niet anders als die club ook zelf zijn populariteit uitbaat door merchandisingartikelen op de markt te brengen (rov. 3.4.4);
- niet is gebleken dat Ajax eerder een sterk gelijkend vest op de markt heeft gebracht, zodat in zoverre geen sprake is van slaafse nabootsing (rov. 3.4.4);
- het nabootsen van (de combinatie van) onderscheidingsmiddelen/uiterlijke kenmerken kan onder omstandigheden onrechtmatig zijn, maar ■■■■ houdt voldoende afstand (m.n. door afwezigheid van het woord "Ajax" en van het logo in de vorm van een gestileerde kop van de mythologische Ajaxheld uit de Griekse Oudheid), zodat geen sprake is van misleiding van het relevante publiek (rov. 3.4.4);
- het feit dat op het etiket "fansport, fanwear for fans" en op het kaartje "official licensed products" staat en ■■■■ het vest rond en tijdens Ajaxwedstrijden bij het Ajaxstadion verkoopt, naast "officiële" Ajaxmerchandising, maakt dat niet anders (rov. 3.4.4);
- er is vanwege de verschillen tussen het aangevallen vest en Ajax' eigen artikelen geen sprake van een serieuze bedreiging van het bedrijfsdebiet van Ajax, nu het een

⁶ Het hof rept consequent over "vest" in enkelvoud, terwijl er sprake is van 2 verschillende aangevallen vesten (prods. 11 en 16 inl. dgvd., naast elkaar afgebeeld onder 2 van de akte/cva rec., zie ook onder 10 MvG), die overigens vlg. de inl. dgvd. onder 42 identiek zijn op de "A" in een "gekanteld" vierkant in "AMSTERDAM" na.

⁷ Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), zoals laatstelijk gewijzigd in Trb. 2010, 236. Art. 2.19 BVIE handelt over registratieplicht en heeft tot gevolg dat je behalve bij bekende merken in de zin van art. 6bis Verdrag van Parijs geen vordering uit (o.a.) onrechtmatige daad kan instellen voor tekens die als merk beschouwd worden, maar niet als merk zijn ingeschreven. Wordt toch zo'n vordering ingesteld, dan moet de rechter die vordering zo nodig ambtshalve niet ontvankelijk verklaren. Het BVIE laat volgens dit artikel regelingen voor bescherming van tekens die geen merk zijn verder onverlet, vgl. BenGH 23 december 2010, ECLI:NL:XX:2010:BP4851, NJ 2013/120 m.nt. J.H. Spoor, IER 2011/16 m.nt. C. Gielen, rov. 9 (Engels/Daewoo): "De betrokken bepalingen van het BVIE staan er evenwel niet aan in de weg dat de houder van een merk dat niet is ingeschreven of waarop het recht ingevolge het eenvormige Beneluxrecht vervallen is, de bescherming inroept van het gemene recht tegen gedragingen die oneerlijke mededinging opleveren als bedoeld in artikel 10bis, lid 3, 1^o. Unieverdrag, indien het gebruik van dat merk of een daarmee overeenstemmend teken onderdeel vormt van de verwarringwekkende gedragingen." (onderstreping toegevoegd).

souvenir betreft dat vooral naar de stad Amsterdam verwijst en dat brengt degenen die op zoek zijn naar een Ajax-souvenir naar verwachting niet in verwarring en er is ook geen sprake van reputatieschade voor Ajax (rov. 3.4.4).

2.6 De dragende overwegingen voor zover van belang voor het cassatieberoep geef ik hierna integraal weer:

“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. De grief slaagt in zoverre en de door [REDACTED] in reconventie gevorderde nietigverklaring van de rood-wit merken (gebaseerd op het ontbreken van onderscheidend vermogen en het niet voldoen aan de strenge eisen die voor de registratie van kleurmerken gelden) zal daarom alsnog worden afgewezen. In het door [REDACTED] aangedragen feitenmateriaal is voorts onvoldoende grond gelegen om de conclusie te wettigen dat de hier bedoelde beeldmerken in verband met het zonder geldige redenen niet normaal gebruiken daarvan vervallen moet worden verklaard.

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 gelijkens 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.

(...)

3.4.1 De tweede grief van Ajax en de grievens I en II in het incidenteel appel lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Deze hebben kort gezegd betrekking op de vraag of het vest zodanige verwarringwekkende gelijkens vertoont met de merchandising producten van Ajax dat het op de markt brengen daarvan, mede gelet op de omstandigheden waaronder dit plaatsvindt, als onrechtmatig jegens Ajax moet worden beschouwd.

3.4.2 Het hof verwerpt het betoog van [REDACTED] dat het bepaalde in artikel 2.19 BVIE in het onderhavige geval aan een actie uit hoofde van onrechtmatige daad in de weg staat. Ajax baseert haar vordering op een nabootsing van de onderscheidende kenmerken van haar officiële merchandising producten waardoor, naar zij stelt, bij het publiek verwarring kan ontstaan omtrent de herkomst van de vesten. Genoemde verdragsbepaling sluit het invoeren van de bescherming van het commune recht in een dergelijk geval niet uit.

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 van) Ajax. Hetzelfde geldt voor de drie (Andreas)kruizen en de aanduiding Pride of Mokum die op het kledingstuk zijn aangebracht, te meer nu deze versierselen, zeker door het algemene publiek en in combinatie met de in grote letters op de voorzijde van het vest aangebrachte naam van de stad, in de eerste plaats geassocieerd zullen worden met (het logo/wapenschild van) de stad Amsterdam.

Ajax heeft met betrekking tot de door het uiterlijk van het vest gewekte associatie met Ajax en haar (officiële) merchandising producten ook gewezen op de in een gekantelde vierhoek geplaatste hoofdletter A (waardoor een verband zou worden gelegd met Aegon, de hoofdsponsor van Ajax) maar ook daarmee vertoont het uiterlijk van het vest niet een zodanig verwarringwekkende gelijkenis met de producten van Ajax dat, in verband met een te duchten misleiding van het publiek, de verkoop van het vest als ongeoorloofd moet worden beschouwd.

3.4.4 In dit verband merkt het hof op dat het enkele voor commerciële doeleinden als de onderhavige aanhaken bij de populariteit van een voetbalclub niet als ontoelaatbaar kan worden beschouwd en dat dit (in beginsel) niet anders is indien die voetbalclub ook zelf zijn populariteit uitbaat door (via licentiehouders) merchandising artikelen op de markt te brengen. Voorts verdient opmerking dat niet gebleken is dat Ajax, die op haar eigen vesten wijst, (eerder) een qua uiterlijk sterk gelijkend vest op de markt brengt of heeft gebracht, zodat in zoverre niet van (slaafse) nabootsing kan worden gesproken.

Weliswaar kan het nabootsen van (de combinatie van) onderscheidings-middelen/uitelijke kenmerken van de producten van een concurrent onder omstandigheden onrechtmatig zijn, doch het hof is van oordeel dat ■■■ met het onderhavige vest voldoende afstand houdt en dat van een relevante, jegens Ajax onrechtmatige, misleiding van het in originele Ajax-souvenirs geïnteresseerde publiek niet kan worden gesproken. ■■■ wijst er in dit verband terecht op dat op het vest de bij uitstek onderscheidende vermelding van de naam Ajax en het hoofd van de mythologische held Ajax ontbreken. Dat op het etiket "fansport, fanwear for fans" en op het prijskaartje (in kleinere letters en zonder uitdrukkelijke verwijzing naar Ajax) "official licensed products" wordt vermeld en dat ■■■ het vest mede voor, tijdens en na Ajaxwedstrijden op een buiten de Amsterdam Arena geplaatste kar verkoopt waarop hij ook Ajax merchandising producten te koop aanbiedt is onvoldoende om hierover anders te oordelen.

Het hof acht het dan in het licht van de verschillen tussen het onderhavige vest en de door Ajax zelf op de markt gebrachte artikelen redelijkerwijs uitgesloten dat sprake is van een serieuze bedreiging van het bedrijfsdebiët van Ajax; het betreft immers een souvenir dat met de daarop aangebrachte versierselen vooral naar de stad Amsterdam verwijst en waarvan niet verwacht kan worden dat dit degenen die er op uit zijn om een aandenken aan Ajax te verwerven in verwarring zal brengen. In het licht hiervan valt evenmin in redelijkheid te verwachten dat Ajax, zoals zij stelt, van de verkoop van het hierbedoelde vest reputatieschade zal ondervinden.

3.4.5 Het voorgaande brengt mee dat de tweede grief van Ajax faalt en dat de grieven I en II van ■■■ doel treffen. De vordering van Ajax zal alsnog worden afgewezen. (...)

3.5 Dit leidt tot de slotsom dat het vonnis zal worden vernietigd zowel wat de in conventie als de in reconventie gegeven beslissing betreft. De vorderingen van Ajax in conventie zullen alsnog geheel worden afgewezen en die van ■■■ in reconventie worden gedeeltelijk toegewezen.

Nu de vorderingen voor zover die over en weer op merkenrechtelijke grondslag zijn ingesteld worden afgewezen, ziet het hof aanleiding om bij de kostenveroordeling de gevorderde toepassing van artikel 1019h Rv af te wijzen.

Ajax zal worden verwezen in de kosten van het geding in eerste aanleg in conventie op basis van het liquidatietarief, de kosten van het geding in reconventie zullen worden

gecompenseerd. Gelet op de uitkomst van het geding in hoger beroep acht het hof het geraden dat ieder der partijen de eigen kosten draagt.”

2.4 Ajax heeft tijdig⁸ cassatieberoep ingesteld. █████ is niet verschenen en aan hem is verstek verleend. Ajax heeft haar standpunt schriftelijk laten toelichten en bij akte haar proceskosten nader gespecificeerd.

3. Bespreking van het cassatiemiddel

3.1 Het cassatiemiddel bestaat uit acht onderdelen. Onderdelen I en II richten zich tegen de merkenrechtelijke beoordeling van het hof in rov. 3.3.2 en lenen zich voor gezamenlijke behandeling. De onderdelen III-VIII zijn gericht tegen het oordeel van het hof over de naar eigen stelling van Ajax subsidiaire⁹ onrechtmatige daadsgrondslag in rov. 3.4.3 en 3.4.4. Alle onderdelen omvatten verscheidene klachten, die niet als zodanig genummerd zijn. Ik zal hierna verwijzen naar randnummers in de cassatiedagvaarding (die lang niet allemaal cassatieklachten bevatten) om de klachten aan te duiden.

De merken

3.2 *Onderdeel I* klaagt in de eerste plaats over de wijze waarop het hof in rov. 3.3.2 de *beschermingsomvang* van de rood-wit merken heeft bepaald in de eerste twee volzinnen van deze rechtsoverweging:

“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 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.”

In feite is de strekking van onderdeel I ruimer, omdat ook in dit onderdeel (in randnummer 11) al geklaagd wordt over (de motivering van) het *non-inbreukoordeel* in de twee daarop volgende volzinnen van die overweging (aangezien het hof volgens de klacht onder randnummers 2 en 3 de voor merkinbreuk geldende normen uit de Europese merkenrechtspraak¹⁰ niet toepast en uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting daarover).

⁸ Bij dagvaarding van 15 januari 2014.

⁹ MvG 83 en MvA inc. 2.

¹⁰ Verwezen wordt naar HvJEG 11 november 1997, zaak C-251/95, NJ 1998/523 m.nt. D.W.F. Verkade, IER 1997/54 m.nt. Ch. Gielen, BIE 1998/9 (Puma/Sabel); HvJEG 29 september 1998, zaak C-39/97, NJ 1999/393 m.nt. D.W.F. Verkade, IER 1998/44 m.nt. Ch. Gielen, (Canon/Metro-Goldwyn-Mayer); HvJEG 22 juni 1999, zaak C-342/97, NJ 2000/375 m.nt. D.W.F. Verkade, IER 1999/48 (Lloyd/Klijssen); HvJEG 23 oktober 2003, zaak C-408/01, IER 2004/13 m.nt. J.J.C. Kabel, BIE 2004/24 (Adidas/Fitness world Trading); HvJEG 6 oktober 2005, zaak C-120/04, IER 2006/21 (Medion/ Thomson); HvJEG 12 juni 2007, zaak C-334/05 P, IER 2007/85 (BHIM/Shaker; Limoncello); HvJEG 27 november 2008, zaak C-252/07, IER 2009/7 m.nt. A. Kamperman

Onderdeel II is tegen dit non-inbreukoordeel gericht met de tweeledige rechtsklacht dat dit oordeel uitsluitend is gestoeld op door het hof aangenomen gebrek aan *overeenstemming* en niet op het in de Europese merkenrechtspraak vereiste globaal te beoordelen *verwarringsgevaar* (randnummer 22), en, nu beroep is gedaan door Ajax op bekendheid van de ingeroepen merken en de daarmee gemoeide ruimere bescherming, bovendien het globaal te beoordelen *verband* dat consumenten kunnen leggen tussen de ingeroepen merken en de gewraakte vesten, waarbij ook geen aandacht is besteed aan het eerder moeten aannemen van zo'n verband bij een (door Ajax gestelde) grote(re) onderscheidingskracht van de ingeroepen merken. De derde en vierde volzin van rov. 3.3.2 luiden zo:

“Het hof is van oordeel dat het vest dat inzet is van het onderhavige geding noch voldoende gelijkenis vertoont met het 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.”

Inleiding

3.3 Een concreet inbreukoordeel is feitelijk, maar daarbij moeten wel de juiste maatstaven voor de betreffende aangevoerde inbreukcategorieën worden toegepast en de motivering moet deugen. Tussen beschermingsomvang en (non-)inbreukoordeel bestaat natuurlijk een rechtstreeks verband (hoe groter de beschermingsomvang, des te eerder is sprake van merkinbreuk en andersom). Het lijkt mij duidelijk dat het hof in rov. 3.3.2 niet kenbaar is ingegaan op de verschillende door Ajax nadrukkelijk en onderbouwd aangevoerde grondslagen van art. 2.20 lid 1 sub a BVIE (hierna: “sub a” (identiek teken gebruikt voor dezelfde waren)), art. 2.20 lid 1 sub b BVIE (verder: “sub b” (verwarringsgevaar bij overeenstemmend teken)) en art. 2.20 lid 1 sub c BVIE (hierna: “sub c” (kielzogvaren op bekend merk)), maar alleen als motivering geeft dat “het vest” (in plaats van: beide verschillende aangevallen “hooded sweaters”) geen “voldoende gelijkenis” vertoont met de ingeroepen rood-wit merken om tot “relevante overeenstemming” te concluderen, zodat “het vest *derhalve* niet als daarop inbreukmakend kan worden beschouwd”, punt. De enige motivering is dus: geen “voldoende gelijkenis”¹¹.

3.4 Dat komt mijns inziens in strijd met vaste Europese merkenrechtspraak, met name op het gebied van de in deze zaak vooral relevante gronden “sub b” en “sub c” (dat het hof niet uitgaat van identieke merken en tekens voor gelijke waren (“sub a”), behoeft wel geen nader

Sanders, BIE 2009/57, NJ 2009/575 m.nt. J.H. Spoor (Intel Corporation / CPM United Kingdom); HvJEG 18 juni 2009, zaak C-487/07, BIE 2009/58, NJ 2009/576 m.nt. J.H. Spoor, IER 2009/43 m.nt. Ch. Gielen (L'Oréal/Bellure); HvJEU 24 maart 2011, zaak C-552/09 P, Ferrero/BHIM; HvJEU 10 mei 2012, zaak C 100/11 P, IER 2012/53 m.nt. P.G.F.A. Geerts (Helena Rubinstein & L'Oréal /BHIM & Allergan); HvJEU 18 juli 2013, zaak C 252/12, IER 2013/54, NJ 2013/527 m.nt. Ch. Gielen (Specsavers/Asda). In de s.t. wordt m.n. ingegaan op de arresten Puma/Sabel, Lloyd/Klijssen, Canon/Metro, Specsavers/Asda en Ferrero/BHIM. Al deze rechtspraak is onder zaaknummer te vinden op de site <http://curia.eurpa.eu>.

¹¹ Ook Eijvogels wijst in zijn IER-noot onder het hofarrest (IER 2014/17) er op dat dit oordeel niet is gemotiveerd, waardoor niet helemaal duidelijk lijkt of het hof van een juist beschermingsomvangcriterium is uitgegaan.

betoog). In het Specsavers/Asda-arrest¹² van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU, of de afkorting van haar voorgangster HvJEG) zijn de criteria “sub b” (verwarringsgevaar) en “sub c” (verband, kielzogvaren) als volgt samengevat in respectievelijk punten 34-36 voor “sub b” en punt 39 voor “sub c”:

“sub b”:

“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 betreft¹³, 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).”

“sub c”:

“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. 207/2009 betreft¹⁴, 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)”

¹² HvJEU 18 juli 2013, C-252/12 (Specsavers/Asda), zie voetnoot 10.

¹³ Dit is de Gemeenschapsmerkenverordening, maar een overeenkomstige, krachtens art. 5 leden 1 sub b Merkenrichtlijn (nu: Richtlijn 2008/95 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Gecodificeerde versie)) geharmoniseerde bepaling vinden we in het in onze zaak toepasselijke art. 2.20 lid 1 sub b BVIE.

¹⁴ Hiervoor geldt hetzelfde: deze bepaling correspondeert één-op-één met het in onze zaak toepasselijke art. 2.20 lid 1 sub c BVIE, dat is geharmoniseerd via art. 5 lid 2 Merkenrichtlijn.

Ik voeg daar nog de volgende aspecten uit het evengenoemde L'Oréal/Bellure-arrest aan toe uit het vervolg van punt 44 en punten 45 en 49 (ook "sub c" factoren dus):

"44. (...) Uit de rechtspraak volgt ook dat hoe directer en sterker het merk door het teken in gedachten wordt geroepen, hoe groter de kans is dat door het gebruik van het teken op dat ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (zie in die zin arrest Intel Corporation¹⁵, reeds aangehaald, punten 67-69).

45. Voorts zij erop gewezen dat in het kader van een dergelijke globale beoordeling zo nodig ook het bestaan van een gevaar voor verwatering of aantasting van het merk in aanmerking kan worden genomen.

(...)

49. In dit verband zij gepreciseerd dat wanneer een derde door het gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, in het kielzog van dit merk probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft gedaan om het imago van dat merk te creëren en te onderhouden, het uit dat gebruik voortvloeiende voordeel moet worden geacht ongerechtvaardigd te zijn getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk.

3.5 (Toepassing van) deze criteria is niet terug te vinden in de aangevallen rov. 3.3.2 van het hof, zoals de kern van de klachten van onderdelen I en II terecht aanvoert. Zo al geen sprake is van een door het hof vooropgestelde te beperkt getrokken beschermingsomvang voor beeldmerken in het algemeen, dan is het hof hoe dan ook niet kenbaar het juiste inbreukcriterium in alle facetten per categorie inbreuk langsgelopen. Volstaan is met een uitgekledede beoordeling van *overeenstemming sec*, terwijl het hof klaarblijkelijk niet vindt dat er helemaal geen overeenstemming is (er is alleen geen "voldoende gelijkenis"), zonder daarbij de overige voor een inbreukbeoordeling relevante factoren te betrekken, met name zonder kenbaar acht te slaan op het onderscheidend vermogen en de bekendheid van de merken en de omstandigheid dat ook het feitelijk gebruik van het merk in ogenschouw moet worden genomen bij de globale beoordeling van de totaalindruk voor verwarringsgevaar "sub b" en verband "sub c". En dat is wel wat in de Europese merkenrechtspraak voorop staat. Daarom kan het merkenrechtelijke deel van de uitspraak niet in stand blijven. Er dient na verwijzing een merkenrechtelijke herbeoordeling te komen waarin wel alle relevante voor inbreuk in de Europese rechtspraak ontwikkelde factoren dienen te worden betrokken.

Klachten onderdeel I

3.6 De kernklachten van onderdeel I gaan volgens mij dan ook op. Die komen erop neer dat de overwegingen van het hof over de beschermingsomvang van de rood-wit merken:

(i) onbegrijpelijk zijn, omdat het hof bij de interpretatie van de merken de als contouren aangegeven vorm van de omtrek van het "shirtmerk", waarbij het hof wijst op de ronde hals en de korte mouw, een (te grote) rol heeft toebedeeld aan niet-onderscheidende elementen,

¹⁵ HvJEU 27 november 2008. C-252/07, (Intel), zie voetnoot 10.

terwijl de globale beoordeling “sub b” en “sub c” de totaalindruk moet betreffen met juist meer aandacht voor de onderscheidende en dominerende elementen (randnummer 17);

(ii) rechtens onjuist zijn omdat het hof heeft nagelaten andere factoren dan de grafische voorstelling, zoals onderscheidingskracht en bekendheid van de merken, (kenbaar) mee te wegen (randnummers 15 en 20), en daarbij de nadruk had moeten leggen op de dominerende en onderscheidende bestanddelen (randnummer 18); en

(iii) gebaseerd zijn op een onjuiste rechtsopvatting, omdat het hof heeft miskend dat ook niet uit de grafische weergave van de merken zoals geregistreerd¹⁶ blijken aspecten die zijn ontleend aan het feitelijk gebruik door de merkhouder van die merken in aanmerking genomen dienen te worden (randnummer 19).

3.7 Gelet op de inleiding kan ik hier nu korter over zijn. De rechtsklachten (ii) en (iii) gaan op en de zo ingestoken motiveringsklacht onder (i) eveneens. Ajax had bij haar betoog in hoger beroep dat sprake is van beeldmerken (en niet van abstracte kleurcombinatiemerken) het oog op de wijze waarop de twee kleuren ten opzichte van elkaar zijn gearrangeerd. De wijze waarop het hof dat op deze merken heeft toegepast, lijkt geen recht te doen aan de beschermingsomvang van die merken. Het gaat, aldus het hof, om een rechthoek en de vorm van een shirt zonder kraag en met korte mouw (beide met de brede verticale rode baan en de witte vlakken ernaast). Dat lijkt zonder nadere uitleg, die niet is gegeven, geen recht te doen aan het accent dat moet liggen op de dominerende en onderscheidende elementen en betreft misschien zelfs wel geen globale, maar juist een detaillistische beoordeling, waarbij mogelijk is veronachtzaamd dat de consument-maatman uit het Europese merkenrecht, met een variërend aandachtsniveau naar gelang de waren waar het om gaat, volgens het Lloyd/Klijssen-arrest¹⁷ afgaat op zijn onvolmaakt herinneringsbeeld en zelden de mogelijkheid heeft merken en vesten rechtstreeks met elkaar te vergelijken. Ajax klaagt terecht dat ook het onderscheidend vermogen en de bekendheid van merken mee moeten worden genomen bij de bepaling van de beschermingsomvang. Het hof heeft dat niet kenbaar gedaan. Evenmin is daarbij betrokken dat niet alleen de grafische weergave van de merkregistratie daarbij een rol speelt, maar ook aspecten van het uiterlijk van het merk die zijn ontleend aan het feitelijk gebruik door de merkhouder (aldus het Specsavers-arrest). Bij s.t. onder 17 is uitgelegd dat het rood-witte “shirtmerk” bewust zo is ingeschreven (met overigens een ruimere omschrijving dan door het hof toegekend), om de per seizoen optredende kleine detailverschillen van bijvoorbeeld de vorm van de mouwen en de kraag mee te nemen. Door na te laten dit feitelijk gebruik zoals voorgeschreven mee te nemen in de beoordeling, is de beperking van de beschermingsomvang van het shirtmerk door het hof tot de precieze concrete vormgeving van de contouren van het shirt in de grafische weergave van het merk in de merkinschrijving niet juist.

3.8 De slotklacht van onderdeel I (randnummer 20) is ook terecht. Het beschermingsomvangsoordeel van het hof is onvoldoende gemotiveerd, nu Ajax zich uitdrukkelijk en gemotiveerd heeft beroepen op de grote bekendheid van haar ingeroepen beeldmerken, onderbouwd met een (partij)marktonderzoek, op welke essentiële stellingen –

¹⁶ Blijkens de s.t. onder 16 bedoelt Ajax hier vooral het rood-witte “shirtmerk”.

¹⁷ Zie voetnoot 10.

want medebepalend voor de beschermingsomvang – blijkens de eerste twee volzinnen van rov. 3.3.2 niet is gerespondeerd.

3.9 Ik denk dat de volgende klachten uit onderdeel I niet opgaan – maar helemaal zeker ben ik daar niet van. Ajax voert aan dat het hof een onjuiste, veel te beperkte maatstaf voorop stelt voor de beoordeling van de beschermingsomvang van merken (randnummers 2-4), met name door die van beeldmerken te relateren aan de concrete geografische voorstelling daarvan (randnummer 6) en ten onrechte heeft aangenomen dat voor deze ene merkcategory (beeldmerken) de beschermingsomvang op andere manier vastgesteld zou moeten worden dan voor andere categorieën (randnummer 7). Daarbij is het hof aldus deze klacht van de onjuiste rechtsopvatting uitgegaan dat een beeldmerk slechts tekens kan omvatten die identiek zijn aan of in zeer hoge mate gelijkend zijn op de grafische weergave van het merk (randnummers 12 en 16), met name wat betreft de contouren van de buitenvorm die volgens het hof op (nagenoeg) gelijke wijze moeten zijn afgebakend als in de grafische voorstelling van de inschrijving (randnummer 15, 1^e gedeelte). Het zou kunnen (de motivering van het hof is onvoldoende inzichtelijk op dit punt, omdat in feite niet adequaat wordt gemotiveerd, waarom geen sprake is van inbreuk) maar ik houd het er toch *niet* op dat het hof in rov. 3.3.2 deze algemene maatstaf heeft gehanteerd en sta daar geloof ik niet alleen in¹⁸. Wellicht is rov. 3.3.2 ook in die zin mager gemotiveerd, maar ik meen dat deze klachten zijn gebaseerd op een onjuiste lezing van het arrest en dus feitelijke grondslag in de bestreden uitspraak missen. Dat de beschermingsomvang van een beeldmerk aan de concrete grafische voorstelling daarvan is gerelateerd, kun je ook lezen als dat het van belang is hoe het beeldmerk eruit ziet en dat klopt op zichzelf (maar is niet louter beslissend; het is uitgangspunt, zoals Ajax dat in randnummer 10 kwalificeert). Dat de ingeroepen beeldmerken niet ieder wit kledingstuk met aan de voorzijde een brede rode baan kunnen tegenhouden, is op zichzelf genomen ook niet onjuist – Ajax merkt bij s.t. in voetnoot 4 overigens terecht op dat zij dat ook helemaal niet betoogt – maar de stijlfiguur van overdrijving wordt wel vaker gehanteerd in argumentatie en is hier kennelijk gehanteerd om aan te geven dat de beschermingsomvang die Ajax aan haar beeldmerken wenst te geven in deze zaak naar het oordeel van het hof te ver gaat. Meer of anders lees ik daar niet in.

Klachten onderdeel II

3.10 Omdat onderdeel I al opgaat, hoeft onderdeel II strikt genomen niet meer aan de orde te komen, maar ik gaf al aan dat de twee onderdelen over rov. 3.3.2 in feite in elkaar overlopen. Daarbij komt dat volgens mij nog duidelijker is dat de klachten uit onderdeel II moeten slagen.

¹⁸ Eijsvogels (IER 2014/17) wierp in zijn noot onder het hof-arrest de vraag op of het hof hiermee misschien heeft aangegeven dat bij dit soort merken alleen ruimte zou zijn voor “sub a” inbreuk. Als dat zou zijn beslist, acht Eijsvogels dat (met mij) rechtens onjuist, maar Eijsvogels leest dat evenmin als ik in rov. 3.3.2: *Ik lees de overweging (...) aldus dat de stelling van Ajax volgens het hof in zijn algemeenheid onjuist is en dat in concreto beoordeeld zal moeten worden of sprake is van overeenstemming en van gebruik volgens sub a of sub b waartegen Ajax zich kan verzetten.*

3.11 De hoofdklacht van onderdeel II is de rechtsklacht dat het hof niet alleen oog had moeten hebben voor de vraag of sprake is van overeenstemming – de uitgekilde overeenstemmingsvraag (randnummers 22 en 26) – maar ook en vooral had moeten beoordelen of sprake is van “sub b”- verwarring(sgevaar) (randnummer 22, uitgewerkt in de nummers daarna) en “sub c”- door het publiek te leggen verband. Ajax voert daartoe met name aan dat bij de beoordeling of sprake is van inbreuk “sub b” (verwarringsgevaar) of “sub c” (verband bij inbreuk op bekende merken), ook rekening moet worden gehouden met het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk (randnummer 27).

3.12 Die klacht is terecht en ook daarover kan ik na de inleiding korter zijn. Het hof oordeelt slechts in één zin dat het betreffende vest van █████ niet “voldoende gelijkenis” vertoont met de beide rood-wit merken om tot “relevante overeenstemming” te concluderen en het vest “derhalve” niet als daarop inbreukmakend kan worden beschouwd. Ik meen dat in de woordkeuze “niet voldoende gelijkenis” en “relevante overeenstemming” niet te lezen valt dat er helemaal geen sprake is van enige overeenstemming, zodat aan verdere toetsing niet hoeft te worden toegekomen. Het middelonderdeel (randnummers 29 e.v.) vraagt aandacht voor het Ferrero-arrest¹⁹ in dit verband. Dat is geweest in de sleutel van de relatieve weigeringsgronden van Gemeenschapsmerken (conflict ouder/jonger Gemeenschapsmerk), maar daar doemen volkomen overeenkomstige “sub a”, “sub b” en “sub c” categorieën op, vgl. art. 8 lid 1 sub a, b en lid 5 Vo.207/2009 die één-op-één corresponderen met het in onze zaak toepasselijke art. 2.20 lid 1 sub b en c BVIE (en met art. 5 lid 1 sub a en b en lid 2 van de Merkenrichtlijn, zo ook randnummer 35). Het arrest geeft aan wanneer je een “sub b”- verwarrings- en “sub c”-verbandtoets achterwege kan laten als rechter, nl. als er *helemaal geen* sprake is van overeenstemming, hoe gering ook (randnummer 30); vgl. punt 66 van dit arrest: de verwarrings- of verbandstoets blijft achterwege als (de corresponderende merken, bij ons dus:) beeldmerken en vesten “in geen enkel opzicht overeenstemmen”. Maar als de ingeroepen merken en aangevallen vesten “een zekere, zelfs geringe, mate van overeenstemming vertonen, dient de rechter een globale beoordeling te verrichten om uit te maken of, niettegenstaande de geringe mate van overeenstemming tussen (...) [de ingeroepen merken en aangevallen vesten], het betrokken publiek deze merken [en de vesten] met elkaar kan verwarren of een verband tussen deze merken [en vesten] legt, omdat er andere relevante factoren, zoals de algemene bekendheid of reputatie van (...) [de aanvallende] merk[en] bestaan.” Randnummer 32 van de cassatiedagvaarding noemt dit compensatie van een geringe mate van overeenstemming door groot onderscheidend vermogen en bekendheid. Ik lees het begrippenpaar “niet voldoende gelijkenis” en “geen relevante overeenstemming” uit rov. 3.3.2, net als Ajax, als: wel *enige* overeenstemming, althans niet als: helemaal geen enkele overeenstemming, hoe gering ook. In dit verband wijs ik op de uitleg die Cohen Jehoram²⁰ al voorafgaand aan Ferrero hieraan gaf:

“Voor het aannemen van verwarringsgevaar is voorts in ieder geval nodig, dat er zowel met betrekking tot de overeenstemming (tussen merk en teken) als met betrekking tot de soortgelijkheid (van waren en/of diensten) enige mate van overlap bestaat tussen het merk en het

¹⁹ HvJEU 24 maart 2011, C-552/09 P, zie <http://curia.europa.eu>.

²⁰ Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper. Industriële Eigendom 2, p. 323.

teken en de betrokken waren en/of diensten, (...) zo zal zonder tenminste enige overeenstemming tussen merk en teken, geen sprake kunnen zijn van inbreuk onder art. 2.20(1)(b) BVIE.”

Wanneer er ook maar geringe overeenstemming is, dan kan de verwarringstoets, en, zo daar (zoals bij ons) beroep op is gedaan, de verbandstoets niet achterwege blijven. Als het hof wel zou hebben bedoeld dat zelfs niet van enige overeenstemming, hoe gering ook, sprake is, dan is dat oordeel onvoldoende gemotiveerd.

3.13 Volledigheidshalve acht ik ook de slot(motiverings)klacht (randnummer 45) terecht: door Ajax is uitdrukkelijk beroep gedaan op aanwezigheid van verwarringsgevaar en verband en de daarvoor relevante factoren zoals de grote bekendheid van haar beeldmerken, de volledige soortgelijkheid van waren en een groot aantal relevante omstandigheden van het geval die dit verwarringsgevaar en verband in het leven roepen. Op deze essentiële stellingen is niet kenbaar gerespondeerd in de twee laatste volzinnen van rov. 3.2.2.

Onrechtmatig handelen

3.14 De onderdelen III – VIII richten zich tegen het oordeel in rov. 3.4.3-3.4.4 (hiervoor geciteerd in 2.6) dat geen sprake is van onrechtmatig handelen door █████ met name in de vorm van het slaafs nabootsen van merchandisingproducten van Ajax. Deze oordelen zijn in hoge mate feitelijk en daardoor slechts in beperkte mate toetsbaar in cassatie. Ajax houdt belang bij haar klachten tegen 's hofs oordeel over deze door haar subsidiair voorgedragen grondslag, ook als uw Raad met mij meent dat de merkenrechtelijke onderdelen (grotendeels) slagen. Het is in dat geval na verwijzing immers aan de feitenrechter om met inachtneming van de juiste criteria voor beschermingsomvang en inbreuk alsnog na te gaan of sprake is van merkinbreuk door █████ Is het oordeel van het hof waarnaar verwezen wordt ook dat geen sprake is van merkinbreuk, dan houdt Ajax belang bij haar klachten tegen de beslissing van het Amsterdamse hof tot afwijzing van Ajax' vorderingen op de subsidiair voorgedragen onrechtmatige daadsgrondslag. Ik zie deze klachten om de volgende redenen niet opgaan.

Inleiding

3.15 Het hof heeft in rov. 3.4.2 overwogen dat art. 2.19 BVIE in dit geval niet in de weg staat aan een vordering van Ajax op grond van onrechtmatige daad. Ik verwijs naar hetgeen ik hierover in voetnoot 7 heb opgemerkt onder verwijzing naar het Engels/Daewoo-arrest van het Benelux Gerechtshof.

3.16 Omdat de klachten van onderdelen III, IV, V, VII en VIII geschoeid zijn op de leest van de slaafse nabootsing (terwijl onderdeel VIII daarnaast ook een parallel trekt met de leer van de eenlijnsprestaties), sta ik eerst stil bij het uitgangspunt van de in de rechtspraak van Uw Raad ontwikkelde slaafse nabootsingsleer: nabootsen staat vrij, er geldt alleen een verbod om verwarring te stichten door na te bootsen op aspecten waar dat voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product niet nodig is²¹. Met andere woorden: het leerstuk schuift in (als

²¹ Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram. Industriële eigendom 3, par. 4.4.3.4.2.

geen beroep op een absoluut recht van intellectuele eigendom kan worden gedaan of dat beroep faalt) wanneer de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product.²² Dat door navolging verwarring ontstaat, is zodoende zonder bijkomende omstandigheden niet onrechtmatig. Dat is pas zo als door navolging *nodeloos* verwarring wordt gesticht. Deze leer is in het drukasbakarrest²³ doorgetrokken naar gevallen waarbij de navolging niet technisch is, maar de vorm, afmeting, kleur en tekening van andermans product betreft. Er moet dan wel sprake zijn van onderscheidend vermogen van het nagevolgde product, maar daarvoor is niet vereist dat het nagevolgde product zelf is ontworpen of oorspronkelijk is²⁴. Ik wijs nog op HR 22 november 1974²⁵, waarin is uitgemaakt dat bij bewust nabootsen van producten niet hoeft te worden onderzocht of dergelijke producten al op de markt waren, toen de nagebootste met zijn product op de markt kwam. In een aantal arresten is ook de vraag aan de orde geweest in hoeverre compatibiliteit een rol kan spelen bij de vraag of nabootsing al dan niet door de beugel van de maatschappelijke betamelijkheid kan²⁶ en in hoeverre het nabootsen van een stijl (en niet een concreet product/exemplaar dat de oorspronkelijk maker op grond van die stijl heeft gemaakt) onrechtmatige slaafse nabootsing kan opleveren.²⁷ Dat laatste lijkt met name van belang voor de onderhavige kwestie.

3.17 Uw raad oordeelde in het Broeren/Duijsens-arrest dat het recht geen ruimte laat voor een beroep op slaafse nabootsing van een stijl of van stijkenmerken, maar dat slaafse nabootsing daarvan onder *bijkomende omstandigheden* wel onrechtmatig kan zijn (overigens zonder daar nadere criteria voor te geven). Daarvoor is echter niet genoeg dat de nabootsing *nodeloos* is en *verwarring* wekt bij het publiek (hetgeen bij slaafse nabootsing nu juist de kern vormt). Dat gaat dus een stap verder dan bij de klassieke slaafse nabootsing van producten. Uw raad overwoog in rov. 3.5-3.6:

“3.5 De klacht treft doel. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad brengt het gebruik van hetzelfde materiaal, het bewerken daarvan volgens dezelfde, een bepaald artistiek effect opleverende methode, of het volgen van dezelfde stijl, nog niet mee dat sprake is van nabootsing van een werk als bedoeld in art. 13 Aw (HR 28 juni 1946, NJ 1946/712, vgl. voorts HR 29 december 1995, LJN ZC1942, NJ 1996/546). De Auteurswet geeft geen exclusief recht aan degene die volgens een – hem kenmerkende – stijl werkt. Aan deze rechtspraak ligt de gedachte ten grondslag dat de auteursrechtelijke bescherming van abstracties als stijkenmerken een

²² Zie onder meer relatief recentelijk: HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999, RvdW 2009/1357, BIE 2010/4 m.nt. P.J.M.S. Steinhauser, IER 2010/16 m.nt. F.W. Grashoede, NJ 2011/302 m.nt. J.H. Spoor, rov. 3.3.2 (Lego/Mega Brands). Deze leer gaat terug op het arrest HR 26 juni 1953, NJ 1954/90 m.nt. PhANH, BIE 1953/113, AA, 1953/10 (Hyster Karry Krane).

²³ HR 21 december 1956, NJ 1960/414.

²⁴ HR 7 juni 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0273, NJ 1992/392 (Otto Simon/Hertzano).

²⁵ HR 22 november 1974, ECLI:NL:HR:1974:AC5504, NJ 1975/176 m.nt. WLH (vrijetijdsschoen).

²⁶ Zie met name HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999, NJ 2010/302, IER 2010/16, BIE 2010/4, NJB 2009/2151 (Lego/Mega Brands), maar ook al HR 12 juni 1970, ECLI:NL:HR:1970:AC2520, NJ 1970/434 (klerenhanger) (standaardisatiebehoefte).

²⁷ HR 29 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8661, IER 2013/40, RvdW 2013/472, NJB 2013/801, IER 2013/40, NJ 2013/504 (Broeren/Duijsens).

ontoelaatbare beperking van de vrijheid van creatie van de maker zou meebrengen, en aldus een rem op culturele ontwikkelingen zou vormen.

3.6 Tegen deze achtergrond dient te worden geoordeeld dat het recht geen ruimte laat voor aanvullende bescherming van de maker van een werk op grond van art. 6:162 BW tegen zogenoemde slaafse nabootsing van een stijl of van stijlkenmerken. Een ander oordeel zou meebrengen dat langs die weg alsnog het resultaat zou worden bereikt dat de hiervoor in 3.5 vermelde rechtspraak beoogt te voorkomen.

Het vorenstaande sluit niet uit dat slaafse nabootsing van een stijl of van stijlkenmerken onder bijkomende omstandigheden onrechtmatig kan zijn, maar daartoe is niet toereikend dat die nabootsing nodeloos is en bij het publiek verwarring wekt.”

3.18 Daarmee staat de deur op een kier voor onrechtmatige stijlnabootsing, maar die kier is niet ruim bemeten. Ik denk dat Ajax er niet doorheen komt. Stijlnabootsing mag verwarring wekken bij het publiek en ook als die stijlnabootsing nodeloos is, is dat zonder bijkomende omstandigheden onvoldoende voor onrechtmatigheid. Dat is een ruime vrijheid. In Broeren/Duijsens ging het om samenloop tussen auteursrecht en slaafse nabootsing, maar ik zie geen reden dezelfde principes niet door te trekken naar een samenloop van merkenrecht en slaafse nabootsing. De ratio in Broeren/Duijsens was weliswaar het niet opwerpen van ontoelaatbare beperkingen op de creatievrijheid van makers, maar in ons geval is de (inmiddels in Europa tot grondrecht opgeklommen) vrijheid van onderneming (van ██████ in het geding. Er is door Uw Raad al afgebakend tussen slaafse nabootsing en het leerstuk van de éénlijnsprestaties²⁸, dat laatste als eerste in het Decca/Holland Nautic-arrest²⁹ van uw Raad. In dat arrest ging het om prestatiebescherming en overwoog het hof dat terughoudendheid gepast is bij het verlenen van bescherming, na afweging van de betrokken maatschappelijke belangen, die niet wezenlijk verschilt van die waarvan zou zijn geprofiteerd indien de eiser bescherming had kunnen claimen van octrooirechten (of, breder gezien, zich anderszins zou hebben kunnen baseren op schending van een “hard” recht van intellectuele eigendom). Daar dringt zich een parallel op met onze zaak, waar langs de achterdeur de verworpen merkenbescherming poogt binnen te komen op een manier die daar niet wezenlijk van verschilt, zodat mij toeschijnt dat ook daar mogelijk terughoudendheid is geboden (indien niet geprofiteerd kan worden van merkenbescherming, wat nog maar helemaal de vraag is, maar de o.d. grondslag is dan ook *subsidiair* voorgesteld). In een dergelijke situatie ligt mijns inziens een parallel met de Broeren/Duijsens leer voor de hand, zoals ik hierna zal uitwerken.

3.20 Overigens haalt Ajax in het hierna te bespreken onderdeel VIII ook het Decca/Holland Nautic-arrest aan.³⁰ Ajax betoogt dat de prestatiebescherming uit (de jurisprudentie gebaseerd op) dat arrest betrekking heeft op “bepaalde, specifiek afgebakende, veelal fysieke prestaties”. Daar valt, zo meent Ajax, geen beginsel uit af te leiden dat het voor commerciële doeleinden aanhaken bij de populariteit (reputatie) van een ander waardoor die ander nadeel lijdt, in

²⁸ Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram Industriële eigendom 3, par. 4.4.3.4.3, vgl. HR 31 mei 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0259, NJ 1992/391 m.nt. DWFV, BIE 1992/15 m.nt. Ste. IER 1991/47 m.nt RDV (Borsumij/Stenman).

²⁹ HR 27 juni 1986, ECLI:NL:HR:1986:AD7158, NJ 1987/191 m.nt. E.A. van Nieuwenhoven Helbach, BIE 1986/71, IER 1986/29, CR 1986, p. 176 m.nt. Dommering. Zie over de ontwikkeling van het éénlijnsprestatieeerstuk nadien Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, Industriële eigendom 3, par. 4.4.4.2.

³⁰ Randnummer 71.

beginsel geoorloofd is. Ik neem alvast een voorschot op de behandeling van onderdeel VIII als ik daarover opmerk dat deze specifieke uitleg van dat arrest volgens mij niet klopt. In het Decca-arrest ging het om bescherming van een prestatie en werd een vergelijking gemaakt met octrooirechten. Bij het Broeren/Duijsens-arrest ging het om stijlbescherming naast auteursrecht. Ajax betoogt dat hier sprake is van gebruik maken van populariteit, van reputatie, van het aanhaken bij elementen die de populariteit symboliseren, die identificeren, drager zijn van goodwill en dan zou de situatie heel anders liggen. Deze elementen en belangen zijn echter bij uitstek aspecten die vergelijkbaar zijn met hetgeen het merkrecht beoogt te beschermen. Ik meen dat het onderliggende principe hetzelfde is: als geen (slagend) beroep mogelijk is op een absoluut recht van intellectuele eigendom, dan lijkt terughoudendheid geboden om langs andere weg in wezen dezelfde bescherming te bieden. Dat geldt nog sterker als niet een concreet product wordt nagebootst (en dat staat als onbestreden vast in cassatie, zie hierna in 3.23), maar bepaalde op zichzelf niet beschermde (huis)stijlkenmerken.

De klachten

3.21 *De onderdelen III, IV, V, VII en VIII* bevatten (rechts)klachten over de maatstaf die het hof heeft gehanteerd voor de beoordeling of sprake is van een onrechtmatige daad, waarbij de onderdelen III en IV zich richten tegen rov. 3.4.3 en de andere tegen rov. 3.4.4. De rechtsklachten lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

3.22 Ajax klaagt dat het hof ten onrechte bij de beoordeling of sprake is van ontoelaatbare slaafse nabootsing een brede anti-monopoliseringsgedachte tot uitgangspunt heeft genomen wat betreft het gebruik van een breed rood vlak op een wit kledingstuk (onderdeel III³¹), dat het hof ten onrechte als voorwaarde heeft gehanteerd dat sprake moet zijn van misleiding van het publiek (onderdelen IV en V³²), dat het hof ten onrechte niet het algemene publiek, maar een beperktere groep van in voetbal geïnteresseerden tot uitgangspunt heeft genomen (onderdeel V³³), dat het hof ten onrechte heeft gemeend dat pas sprake is van (ontoelaatbare) slaafse nabootsing als het bedrijfsdebiet van de nagebootste serieus wordt bedreigd (onderdeel VII³⁴) en dat het hof blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, omdat geen steun in het recht te vinden is voor het door het hof gehanteerde uitgangspunt dat derden een vrijheid hebben om “voor commerciële doeleinden aan te haken bij de populariteit van een voetbalclub” (onderdeel VIII³⁵).

3.23 Deze klachten nemen allemaal tot uitgangspunt dat de in cassatie te toetsen maatstaf in de aangevallen rechtsoverwegingen de slaafse nabootsing van een product of productlijn (Ajaxmerchandising) is. Op zich was dat ook de insteek van de subsidiaire grondslag van Ajax in feitelijke instanties. Ik geloof dat de overwegingen van het hof op dit punt niet

³¹ Randnummer 46.

³² Randnummers 53-54 respectievelijk 60.

³³ Randnummer 62.

³⁴ Randnummer 67.

³⁵ Randnummer 69.

optimaal helder zijn,³⁶ maar bij nauwkeurige lezing is volgens mij duidelijk dat de kern van de aangevallen rechtsoverwegingen niet ziet op die maatstaf. Veel elementen waar Ajax tegen ageert (monopolisering (onderdeel III), misleiding (onderdelen IV en V), bedreiging bedrijfsdebiët (onderdeel VII)) zijn niet dragend geweest voor het oordeel dat geen sprake is van slaafse nabootsing van een concreet Ajaxmerchandisingproduct of -producten. Daarvoor is (alleen) de voormelde laatste zin van de eerste alinea van rov. 3.4.4 dragend:

“Voorts verdient opmerking dat niet gebleken is dat Ajax, die op haar eigen vesten wijst, (eerder) een qua uiterlijk sterk gelijkend vest op de markt brengt of heeft gebracht, zodat in zoverre niet van (slaafse) nabootsing kan worden gesproken.”

Dat aspect is in cassatie niet bestreden, zodat dat vaststaat. De overwegingen van het hof over de mate waarin en de wijze waarop stijkenmerken van Ajax zouden zijn overgenomen, moeten dus niet worden gezien in de sleutel van de slaafse nabootsingsleer. De rechtsklachten van voornoemde *onderdelen III, IV, V, VII en VIII* over de beweerdelijk door het hof toegepaste slaafse nabootsingsleer slagen zo bezien niet, omdat zij zijn gebaseerd op een onjuiste lezing van het arrest.

3.24 Die andere facetten heeft het hof kennelijk in overweging genomen bij beantwoording van de vraag of [REDACTED] onrechtmatig heeft gehandeld door teveel aan te haken bij kenmerken die – zonder zich te richten op een concreet product of producten – terug te vinden zijn in de merchandisingproducten van Ajax. Voor de beoordeling daarvan kan aansluiting gezocht worden bij het arrest Broeren/Duijsens. Voor zover de klachten zo zouden moeten worden opgevat, dat bedoeld is te klagen dat het hof blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door deze factoren mee te nemen bij de vraag of sprake is van de in dat arrest bedoelde “bijkomende omstandigheden”-uitzondering, moet gelden dat Ajax niet duidelijk maakt waarom deze factoren niet meegewogen zouden mogen worden. Het komt mij voor dat de maatstaf die in het oordeel van het hof besloten ligt in zijn algemeenheid niet rechtens onjuist is. Ajax concentreert zich in de hier behandelde klachten op het *nodeloos verwarring* stichten uit de slaafse nabootsingsleer, maar als je de gewraakte overwegingen van het hof opvat in de sleutel van stijlnabootsing, dan is duidelijk dat in Broeren/Duijsens nu juist is uitgemaakt dat precies die twee aspecten – *nodeloos nabootsen* en *verwarring stichten* – *niet* toereikend zijn om tot onrechtmatigheid te komen, omdat daarvoor meer nodig is. Welke omstandigheden daarbij mee kunnen wegen en hoe dat in een concreet geval uitpakt, is in Broeren/Duijsens niet uitgewerkt. Het is voor de hand liggend dat deze toets moet plaatsvinden op grond van de concrete omstandigheden van het voorliggende geval (zoals het hof heeft gedaan) en dat is dan vervolgens natuurlijk in belangrijke mate een feitelijke

³⁶ Het hof maakt niet helemaal duidelijk in hoeverre bepaalde overwegingen zien op vermeende slaafse nabootsing van (een) Ajaxmerchandisingproduct(en) , op slaafse nabootsing van de “huisstijl” of “branding” van Ajax en in hoeverre mogelijk ook andere in potentie onrechtmatige handelingen een rol spelen, zoals (andere) oneerlijke handelspraktijken, zie bijv. art. 6:193a -194a BW – maar daar is geen beroep op gedaan en bovendien is de vraag of deze regeling van oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten wel een aanspraak geeft aan concurrenten. Ik denk hierbij m.n. aan het prijskaartje en het neklabele en de verkoop bij de Arena rond en tijdens Ajaxwedstrijden. Ik werk dat hier niet uit, omdat je deze elementen vlg. mij ook kunt beoordelen onder de “behoudens”-uitzondering uit het Broeren/Duijsens-arrest, zoals ik hierna zal betogen.

kwestie, die in cassatie niet op juistheid kan worden getoetst. Voor zover Ajax ook motiveringsklachten tegen deze oordelen heeft gericht, worden die hierna nog aangeroerd.

3.25 Rov. 3.4.4 geeft mij sterk de indruk dat het hof niet het vizier precies gericht had op de Broeren/Duijsens-uitzondering (welk arrest toen al wel gewezen was), maar dat leidt er niet toe dat de klachten van Ajax tegen de overwegingen van het hof die volgens mij zien op de nabootsing van de huisstijl van Ajax zouden moeten slagen. De maatstaf uit genoemd arrest is juist strenger dan die door het hof is gehanteerd. Het punt waar de beoordeling op hangt, is de vraag of de mededelingen op het neklablet en het prijskaartje (in combinatie met de plaats en het moment van verkoop) bijkomende omstandigheden zijn waar uw Raad in Broeren/Duijsens naar verwijst en die mogelijk onrechtmatigheid opleveren. Ik ben, anders dan het hof, zelf geneigd vrij zwaar aan die omstandigheden te tillen, maar het is als gezegd een feitelijk oordeel dat in cassatie niet op juistheid getoetst kan worden en onbegrijpelijk is het ook weer niet, het is een andere feitelijke afweging.

3.26 Voor zover *onderdeel III* nog klaagt dat het hof in rov. 3.4.3 blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door bepaalde kenmerken (het gebruik van een breed rood vlak op een wit kledingstuk, het gebruik van de drie (Andreas)kruizen en de aanduiding “Pride of Mokum”) uit te sluiten van de beoordeling³⁷, meen ik dat deze klacht nog om een andere reden is gebaseerd op een onjuiste lezing van het arrest. Het hof heeft niet geoordeeld dat deze kenmerken helemaal zouden moeten worden uitgesloten van de beoordeling, maar slechts dat Ajax deze kenmerken (op zichzelf staand) niet kan monopoliseren. Ten overvloede merk ik nog op dat Ajax in randnummer 50 naar mij voorkomt de slaafse nabootsingsleer veel te eng trekt en ik acht dat rechtens onjuist. Naast de omstandigheid dat deze klacht niet “raakt” zoals hiervoor uiteengezet, gaat het er bij slaafse nabootsing niet om dat “een nagebootst *kenmerk van een product* vastgesteld (moet)(...) worden” en vervolgens “of met betrekking tot *dat kenmerk* (“op dat punt”) evengoed een andere weg ingeslagen had kunnen worden zonder afbreuk te doen aan deugdelijkheid en bruikbaarheid en of door dat na te laten verwarring wordt gesticht” (cursivering A-G). Dat is een te detaillistische “kenmerken”-benadering die volgens mij geen onderdeel vormt van de slaafse nabootsingsleer. Het gaat bij slaafse nabootsing om het product als geheel.

3.27 Voor zover *onderdeel IV* klaagt dat de laatste volzin van rov. 3.4.3 onvoldoende gemotiveerd en onbegrijpelijk is,³⁸ dient het ook te falen. In die zin oordeelt het hof dat de in een gekantelde vierhoek geplaatste hoofdletter A, waarmee een verband met Aegon, de hoofdsponsor van Ajax, zou worden gelegd, niet maakt dat het uiterlijk van dat vest van [REDACTED] daarmee een zodanig verwarringwekkende gelijkenis vertoont met Ajaxproducten dat dit ongeoorloofde misleiding oplevert. De gedachtegang van het hof is denk ik goed te volgen en niet onjuist of onbegrijpelijk. Anders dan het onderdeel veronderstelt, stoelt deze passage ook niet op de slaafse nabootsingsleer. Het hof heeft gemeend dat dat kenmerk niet zodanig bijdraagt aan de gelijkenis van de bestreden vesten met de stijlkenmerken van Ajax, dat

³⁷ Randnummer 50.

³⁸ Randnummers 55-58.

sprake is van onrechtmatigheid. Dat is overigens een feitelijke afweging die zich niet leent voor herbeoordeling in cassatie, waar dit onderdeel in feite toe uitnodigt.

3.28 Anders dan *onderdeel IV* (in randnummer 59) betoogt, ligt in het oordeel van het hof over de in het vierkant geplaatste letter A niet het oordeel besloten dat ■■■ al het mogelijke heeft gedaan om verwarring te voorkomen, zodat de klacht dat dat oordeel onbegrijpelijk zou zijn, ook is gebaseerd op een onjuiste lezing van het arrest. Het hof hoefde ook niet te toetsten of ■■■ al het mogelijke heeft gedaan om verwarring te voorkomen; dat is een element van de slaafse nabootsingsleer en daar gaat deze overweging niet over.

3.29 *Onderdeel VI* bevat als gezegd in mijn optiek de sterkste klacht tegen het oordeel dat geen sprake is van onrechtmatig handelen van ■■■ maar toch zie ik deze klacht niet slagen. Het onderdeel klaagt over het oordeel van het hof dat de aanduidingen op het neklabel “fansport, fanwear for fans” en op het prijskaartje (in kleine letters en zonder uitdrukkelijke verwijzing naar Ajax) “officially licensed products” in combinatie met het feit dat ■■■ de *hooded sweaters* mede rond en tijdens Ajaxwedstrijden bij de Arena verkoopt in een kar, waarin hij ook officiële Ajaxmerchandisingproducten aanbiedt, onvoldoende zijn om anders te oordelen (*sc.* (en dat laat Ajax na te vermelden in deze klacht) dan het oordeel dat ■■■ voldoende afstand houdt en dat van misleiding van het in originele Ajax-souvenirs geïnteresseerde publiek geen sprake is). Dat oordeel is volgens onderdeel VI onbegrijpelijk, omdat het geen inzicht geeft in de eraan ten grondslag liggende overwegingen.³⁹ Die klacht mist feitelijke grondslag, omdat het hof volgens mij wel degelijk inzicht geeft in zijn afweging. Het heeft daaraan voorafgaand namelijk overwogen dat ■■■ voldoende afstand houdt, doordat de naam Ajax en de gestileerde kop van de mythologische held Ajax ontbreken. In dat oordeel ligt onmiskenbaar besloten dat hierdoor (voor het geïnteresseerde voetballanpubliek) duidelijk zal zijn dat het *niet* om originele Ajaxmerchandising gaat, want daar staat wel één van twee of beide “Ajax”-elementen op. Dat oordeel moet ook worden gelezen in het licht van de overweging van het hof dat de versierselen op het vest eerder naar de stad Amsterdam lijken te verwijzen dan naar Ajax (waarover onderdeel VII overigens een klacht formuleert, die hierna aan de orde komt). Voor zover meer in het algemeen is bedoeld te klagen dat die afweging onbegrijpelijk is, merk ik dit op. Persoonlijk vind ik als gezegd met name de vermeldingen op het prijskaartje en het neklabel en de verkoop samen met officiële Ajaxmerchandising bij het thuisstadion rond wedstrijden nogal sterke aanwijzingen dat de suggestie wordt gewekt van officiële Ajaxmerchandising. Het hof heeft echter, op basis van de feitelijke behandeling, maar wel met meeweging van al deze factoren, anders geoordeeld. Een dergelijk oordeel is voorbehouden aan de feitenrechter en kan in cassatie niet op juistheid worden getoetst. In het licht van de overwegingen van het hof vindt ik het oordeel zeker niet cassatie-technisch onbegrijpelijk.

3.30 Voor zover *onderdeel VI* nog klaagt dat, in het licht van de aanduidingen op neklabel en prijskaartje, het oordeel van het hof onbegrijpelijk is dat ■■■ al het mogelijke heeft gedaan om verwarring te voorkomen, welk oordeel in het oordeel van het hof besloten zou

³⁹Randnummer 63 e.v.

liggen,⁴⁰ geldt *mutatis mutandis* hetgeen ik hiervoor over onderdeel IV, randnummer 59 heb opgemerkt in 3.28.

3.31 De klacht in *onderdeel VII*, randnummer 68, dat het oordeel van het hof in rov. 3.4.4 dat de op het vest aangebrachte versierselen vooral naar de stad Amsterdam verwijzen en verwarring “daarom uitgesloten is”, onbegrijpelijk is in het licht van de aanduidingen op het neklablet en het prijskaartje, dient ook te falen. In de eerste plaats heeft het hof daar niet geoordeeld dat verwarring uitgesloten zou zijn, maar dat “niet verwacht kan worden” dat de versierselen tot verwarring leiden en dat is iets anders. Voor het overige geldt ook hier dat sprake is van een feitelijk oordeel dat in cassatie niet op juistheid getoetst kan worden. Onbegrijpelijk acht ik het niet, zoals hiervoor met betrekking tot onderdeel VI al uiteen is gezet. Dat er elementen zijn die inderdaad een verwijzing naar Ajax inhouden, neemt niet weg dat het hof over de vesten als geheel, met alle versierselen en vormgevingselementen, heeft kunnen oordelen dat die vooral naar de stad Amsterdam verwijzen. Het gaat de perken van de cassatietoets te buiten dat in deze instantie opnieuw te beoordelen.

3.32 *Onderdeel VIII* klaagt dat het hof in rov. 3.4.4 ten onrechte heeft overwogen dat er een, in de woorden van Ajax, “vrijheid van aanhaken bij populariteit voor commerciële doeleinden” zou bestaan. Dat is rechtens onjuist, aldus Ajax. Ajax wijst zelf op het Decca/Holland Nautic arrest, waarin Uw Raad een beginsel heeft geformuleerd dat het profiteren van een prestatie door een concurrent niet zonder meer in strijd komt met de zorgvuldigheid die die concurrent jegens degene die de prestatie levert in het maatschappelijk verkeer in acht dient te nemen, ook niet als degene die de prestatie levert daardoor nadeel ondervindt. De op dit punt ontwikkelde jurisprudentie van Uw Raad ziet, aldus Ajax, op bepaalde specifiek afgebakende, veelal fysieke prestaties en zou niet moeten zien op het profiteren van andermans populariteit. Er zou volgens Ajax een beginsel moeten zijn dat het in het maatschappelijk verkeer niet betaamt gebruik te maken van identificerende elementen die de drager zijn van goodwill en populariteit van een ander voor uitsluitend commerciële doeleinden, behalve voor zover daarvoor een rechtvaardiging bestaat, aldus steeds Ajax.

3.33 Zoals A-G Verkade in zijn conclusie⁴¹ voor het arrest Broeren/Duijsens terecht opmerkt, is in het Decca/Holland Nautic arrest (rov. 4.2) overwogen dat terughoudendheid moet gelden voor het inperken van de vrijheid om te profiteren van andermans prestatie. Daarvoor was, aldus Uw Raad, ten minste vereist dat wordt geprofiteerd van een prestatie van dien aard dat zij op een lijn valt te stellen met die welke toekenning van een intellectuele eigendomsrecht rechtvaardigen. Een dergelijke parallel doet zich in onze zaak volgens mij niet voor. Het door het hof voorop gezette uitgangspunt van vrijheid van profiteren van andermans prestaties past in mijn optiek in het Broeren/Duijsens-arrest, waarin is uitgemaakt dat stijlnavolging zelfs als die nodeloos is en tot verwarring leidt niet onrechtmatig is, maar dat daar bijkomende omstandigheden voor nodig zijn. Decca en Broeren/Duijsens laten wel aarzeling zien, terughoudendheid, om in dergelijke gevallen te snel onrechtmatigheid aan te

⁴⁰ Randnummer 66.

⁴¹ Zie voor het arrest voetnoot 27 hiervoor. De opmerking is te vinden in randnummer 3.10 van de conclusie (ECLI:NL:PHR:2013:BY8661).

nemen. In dat stelsel past dunkt mij een adagium dat het hof poneert en onderdeel VIII aanvalt, dat het (behoudens bijzondere omstandigheden, zo moet volgens mij uit de context volgen) aanhaken bij populariteit uit commerciële overwegingen waardoor een ander nadeel lijdt in beginsel niet onrechtmatig is. Je zou dat als een aspect van de vrijheid van ondernemen kunnen zien. Ik wijs ook op de parallel dat het enkele profiteren van wanprestatie of onrechtmatige daad doorgaans evenmin onrechtmatig is. Overigens wreekt zich hier opnieuw dat op de keper beschouwd █████ (mogelijk) aanhaakt bij de stijl van Ajaxmerchandising, maar niet slaafs nabootst, hetgeen ook onderdeel VIII niet helder op het netvlies houdt. Ik denk dat de klacht op dit een en ander strandt.

3.34 Voor de door het onderdeel bepleite omgekeerde regel "dat het in het maatschappelijk verkeer in beginsel niet betaamt door middel van het gebruik maken van identificerende elementen die de drager van de goodwill en populariteit zijn voor uitsluitend commerciële doeleinden aan te haken bij die goodwill of populariteit behoudens voor zover daarvoor een rechtvaardiging bestaat" zie ik geen ruimte in ons recht. Dat komt in wezen neer op een extra-wettelijke merkenbescherming zonder de in het merkenstelsel ingebouwde rechtszekerheidswaarborgen. Dat is nu precies de ratio van de Decca- en Broeren/Duijsens-arresten, dat terughoudendheid past bij het in wezen langs de achterdeur binnenhalen wat eerst bij de drempel van de voordeur is gestrand. Ik zie de bij s.t. onder 104 aangebrachte parallel met het Discodanser-arrest⁴² (verzilverbare populariteit van populaire natuurlijke personen) voor voetbalclubs daar niet zo snel tegen opwegen. Een voldoende waarborg is mijns inziens gelegen in de rechtsregel dat onder bijkomende omstandigheden stijnavolging onrechtmatig kan zijn.

4. Conclusie

Ik concludeer tot vernietiging en verwijzing.

De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J.B.L.', is written over a long, thin horizontal line that extends across the width of the signature area.

Advocaat-Generaal

⁴² HR 2 mei 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2364, NJ 1997/661 m.nt. DWFV.