



Universiteit
Leiden
The Netherlands

**Annotatie bij Hoge Raad 7 november 2025,
ECLI:NL:HR:2025:1654**

Visser, D.J.G.

Citation

Visser, D. J. G. (2026). Annotatie bij Hoge Raad 7 november 2025, ECLI:NL:HR:2025:1654. *Nederlandse Jurisprudentie*, 2026(1), 85. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/4293022>

Version: Publisher's Version

License: [Leiden University Non-exclusive license](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/4293022>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

cao waarover de Hoge Raad moest oordelen. Die samenloop kan in de toekomst toch nog voor problemen gaan zorgen, hoe duidelijk de Hoge Raad nu ook is geweest in deze twee zaken.

B. Barentsen

NJ 2026/3

HOGHE RAAD (CIVIELE KAMER)

7 november 2025, nr. 24/02599

(Mrs. T.H. Tanja-van den Broek, C.E. du Perron,

H.M. Wattendorff, G.C. Makink, K. Teuben;

A-G mr. G.R.B. van Peursem)

m.nt. D.J.G. Visser

Art. 2.20 lid 2 sub b en sub c BVIE; art. 9 lid 2 sub b UMVo

NJB 2025/2619

RvdW 2025/1190

ECLI:NL:PHR:2025:870

ECLI:NL:HR:2025:1654

Intellectuele eigendom. Merkenrecht. Inbreuk op b-grond (verwarringsgevaar)?; beoordeling bestaan verwarringsgevaar indien t.a.v. c-grond (bescherming bekende merken) is geoordeeld dat publiek geen verband legt tussen merk en teken.

Zodra tussen het beweerdelijk inbreukmakende teken en het ingeroepen merk een zekere, zelfs maar geringe, mate van overeenstemming wordt vastgesteld, moet worden beoordeeld of verwarringsgevaar bestaat (b-grond). Ook bij een geringe mate van overeenstemming kan toch verwarringsgevaar bestaan wegens de aanwezigheid van andere relevante factoren, zoals de algemene bekendheid of de reputatie van het ingeroepen merk. Het hof heeft dat echter niet miskend. Voor het kunnen vaststellen van gevaar voor verwarring (de b-grond) is een sterkere mate van overeenstemming tussen merk en teken vereist dan nodig is voor een inbreuk op de c-grond. Wat betreft de c-grond volstaat dat het publiek een verband ziet tussen het teken en het merk, omdat door de waarneming van het teken de herinnering aan het merk wordt opgeroepen, ook als beide niet met elkaar worden verward. Wat betreft de b-grond is een dergelijk verband niet voldoende; daarenboven dient te worden vastgesteld dat het door het publiek gelegde verband leidt tot verwarringsgevaar.

Puma SE, te Herzogenaurach, Duitsland, eiseres tot cassatie, verweerster in het incidentele cassatieberoep, hierna: Puma, adv.: mr. T. Cohen Jehoram, tegen

MonShoe Fashion B.V., te Waalwijk, verweerster in cassatie, eiseres in het incidentele cassatieberoep, hierna: Monshoe, adv.: mr. V. Rörsch.

Hof:

6 *Beoordeling in principaal en incidenteel hoger beroep*
Internationale bevoegdheid

6.1 De Nederlandse rechter is op grond van art. 124 aanhef en onder a en d UMVo en 4.6 lid 1 en 4 BVIE (internationaal) bevoegd om kennis te nemen van zowel de op merkinbreuk gebaseerde vorderingen van Puma als de tegenvordering van Monshoe tot vervallenverklaring van de beeldmerken waarop Puma haar vorderingen heeft gebaseerd.

Aanvullende producties en memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep

6.2 Puma heeft voorafgaand aan de zitting per e-mail bezwaar gemaakt tegen de toelichting die Monshoe heeft gegeven bij haar op 15 januari 2024 aanvullend overgelegde producties 46 tot en met 56, alsmede tegen de nadien nog overgelegde productie 57. Monshoe heeft hierop gereageerd.

6.3 Het hof verwerpt de door Puma gegeven bezwaren. De gegeven toelichtingen op de producties zijn niet van zodanige omvang dat daarmee een nieuwe schriftelijke ronde zou zijn genomen. Ook heeft Puma ter zitting, waarvoor verlengde spreektijd was verleend, voldoende gelegenheid gehad op de stukken en daarbij gegeven toelichting te reageren. Dit laatste geldt ook voor de als productie 57 door Monshoe overgelegde (van de eigen website van Puma afkomstige) afbeeldingen. Zoals uit het navolgende zal blijken, zijn laatstgenoemde stukken overigens niet beslissend in dit hoger beroep, zodat Puma in zoverre ook belang mist bij haar bezwaar.

6.4 Wel is het hof van oordeel dat Puma terecht heeft geklaagd dat Monshoe in haar memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep ten onrechte ook is ingegaan op onderdelen van het debat die uitsluitend in het principaal hoger beroep thuishoren. Het hof zal deze onderdelen uit die memorie buiten beschouwing laten.

Diverse klachten

6.5 Monshoe heeft onder de grieven 1, 3 en 4 in principaal hoger beroep bezwaren geuit tegen volgens haar onvolledige weergave van processtukken en argumenten in het bestreden vonnis en een daarin volgens haar onjuist gekozen volgorde van beoordeling. Het hof zal hierna de toewijsbaarheid van de vorderingen opnieuw beoordelen, met inachtneming van de daartoe door partijen aangevoerde argumenten. Deze grieven behoeven daardoor geen verdere (afzonderlijke) bespreking.

Vordering tot vervallenverklaring wegens ononderbroken niet-gebruik

6.6 Het hof zal eerst beoordelen of, zoals Monshoe stelt, de beeldmerken waarop Puma haar inbreukvorderingen baseert, zijn vervallen wegens niet-gebruik.

6.7 Het hof stelt voorop dat krachtens art. 2.27 lid 2 jo. 2.23bis BVIE en 18 lid 1 jo. 58 lid 1 sub a UMVo het merkenrecht vervalt voor zover gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt in het Benelux-gebied respectievelijk de Unie. Van normaal gebruik is sprake wanneer het merk wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Bij de beoordeling of aan deze voorwaarden is voldaan dient de rechter te letten op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale of kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie of regelmaat ervan.¹ De bewijslast voor normaal gebruik in een lidstaat rust op de merkhouder.² In een procedure tot vervallenverklaring wegens niet-gebruik van een merk kan de verzoekende partij niet worden verplicht om een marktonderzoek te verrichten naar het eventuele gebruik en om, in de mate van het mogelijke, haar vordering met een gesubstantieerd betoog te onderbouwen.³ Het tijdstip dat in aanmerking moet worden genomen om vast te stellen of de ononderbroken periode van vijf jaar is verstreken, is het tijdstip waarop de reconventionele vordering tot vervallenverklaring van het uniemeerk is ingesteld.⁴

6.8 Partijen zijn het erover eens dat in ieder geval de jaren 2015 tot en met 2018 binnen het hier relevante tijdvak van vijf jaar liggen. Naar het oordeel van het hof heeft Puma met productie 65 en de daarin opgenomen verwijzingen naar onder meer haar producties 27, 28, 47, 48 genoegzaam toegelicht en onderbouwd dat (tenminste) in deze periode (2015 – 2018) van normaal gebruik van deze beeldmerken sprake is geweest. Deze producties – waaronder facturen aan verkopers en promotiemateriaal – laten zien dat de beeldmerken tamelijk intensief en op vrij ruime schaal in de Benelux en diverse landen van de Unie zijn gebruikt voor (sport-)schoenen uit klasse 25. Dit geldt temeer indien hierbij wordt betrokken het gebruik van de vergelijkbare Puma-merken die dezelfde karakteristieke uitwaaiende hoofdvorm van de formstrip kennen (prod. 65, verwijzend naar producties 8, 9, 10 en de als producties 71 tot en met 75 overgelegde jaarverslagen over de periode 2015 tot en met 2019). Voor zover Monshoe deze producties in haar memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep heeft bestreden, gaat het om een onderdeel uit die memorie dat buiten beschouwing moet worden gelaten (zie hiervoor, 6.3). Monshoe heeft op de mondelinge behandeling ook de gelegenheid gehad het

door Puma nader onderbouwde normaal gebruik te betwisten, maar heeft dit niet meer (voldoende gemotiveerd) gedaan.

6.9 Ook voor de klassen 18 (o.a. lederwaren en tassen), en 28 (o.a. sport equipment) heeft Puma in hoger beroep met haar aanvullende producties, in het bijzonder de producties 67c en 68 (waaronder een groot aantal productafbeeldingen en facturen van de afgebeelde producten) en 71 tot en met 75 (jaarverslagen over de periode 2015 tot en met 2019) het normaal gebruik van de beeldmerken en van verwante beeldmerken in de periode 2015 tot en met 2019 voldoende toegelicht en onderbouwd. Aan dit ruimschoots onderbouwde normaal gebruik doet niet af dat, zoals Monshoe onder verwijzing naar haar productie 55 betoogt, zich onder de door Puma getoonde producten ook enkele kledingstukken bevinden waarop (vooral) de naam Puma en/of een roofkat staan afgebeeld.

6.10 De vordering tot vervallenverklaring, gebaseerd op de stelling dat gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk zou zijn gemaakt, is daarom niet toewijsbaar. *De grieven 6 en 8 tot en met 12 in principaal hoger beroep falen.*

Merkinbreuk

6.11 Daarmee is de vraag aan de orde of Monshoe, zoals Puma stelt, door verhandeling van haar Shoecolac en Pearlz-schoenen inbreuk maakt op de merkrechten van Puma. Puma heeft zich hiertoe voor haar Benelux beeldmerk en Uniebeeldmerk beroepen op art. 2.20 lid 2 sub b en c BVIE respectievelijk art. 9 lid 2 sub b en c UMVo.

Relevant publiek

6.12 Het gaat in dit geval om sportschoenen en sneakers; consumentenproducten die zijn bedoeld voor het algemene publiek. Bij de beoordeling of aan de criteria voor merkinbreuk is voldaan, dient daarom te worden uitgegaan van de gemiddelde consument met een gemiddeld aandachtsniveau. Dat het publiek veelal bekend is met onderscheidendstekens op sportschoenen en sneakers is onvoldoende om in dit geval van een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau uit te gaan. *Grief 14 in principaal hoger beroep faalt.*

Merkinbreuk sub c

6.13 Het hof ziet aanleiding om eerst te beoordelen of sprake is van merkinbreuk in de zin van art. 2.20 lid 2 sub c BVIE en 9 lid 2 sub c UMVo (hierna ook: 'merkinbreuk sub c'). Volgens deze bepalingen kan de merkhouder van een bekend merk het gebruik van een met dat merk overeenstemmend teken verbieden wanneer door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

1 HvJEU 19 december 2012, ECLI:EU:2012:816 (*Leno/Hagelkruis*).

2 HvJEU 22 oktober 2020, ECLI:EU:2020:854 (*Ferrari/DU*).

3 HvJEU 10 maart 2022 ECLI:EU:C:2022:174 (*Maxxus/Globus*).

4 HvJEU 17 december 2020, ECLI:EU:C:2020:1044 (*Husqvarna/Lidl*).

Bekendheid beeldmerken

6.14 Voor merkinbreuk sub c is allereerst vereist dat het merk waarvan de bescherming wordt ingeroepen bekend is. De daarvoor vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt, wanneer het (oudere) merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. Bij het onderzoek van deze voorwaarde dient de nationale rechter alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te nemen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven.⁵

6.15 Puma heeft de gestelde bekendheid van haar onderhavige beeldmerken allereerst onderbouwd met haar producties 77 en 78 en de als producties 71 tot en met 75 overgelegde jaar/kwartaal-verslagen. Hierin staan gegevens over haar wereldwijd (stijgende) omzet van en marketinguitgaven voor Puma-producten, waarbij in die verslagen wordt ingegaan op toegenomen groei in diverse landen in de EU. Gegevens over het marktaandeel van Puma op de markt voor sportschoenen en sneakers in de Benelux en de Unie zijn niet overgelegd. Uit de genoemde producties blijkt dat Puma sponsorcontracten heeft met beroemdheden uit de sport- en entertainmentwereld. Puma heeft in dat verband met productie 66 nader onderbouwd dat reeds vanaf 1958 op afbeeldingen van gesponsorde sporters de formstrip (in verschillende varianten) voorkomt. Ook heeft Puma diverse latere foto's van zulke gecontracteerde beroemdheden die sportschoenen dragen met daarop de formstrip of een verwant beeldmerk overgelegd (prod. 28 en 31a). Verder heeft Puma met de onder 6.6 en 6.7 besproken producties aangetoond dat zij de beeldmerken in de Benelux en de Unie in de periode 2015 tot en met 2019 (tamelijk intensief en op vrij ruime schaal) heeft gebruikt. Mede in het licht van de overgelegde stijgende omzetcijfers, ontbreken aanwijzingen dat dit gebruik sindsdien zou zijn afgenomen.

6.16 Het hof zal, alle omstandigheden in aanmerking genomen, waaronder het gegeven dat de beeldmerken onderdeel uitmaken van een familie van verwante beeldmerken met dezelfde uitwaaiende basisvorm van de formstrip, veronderstellen derwijs ervan uitgaan dat de beeldmerken de voor art. 9 lid 2 sub c UMVo respectievelijk art. 2.20 lid 2 sub c BVIE minimaal vereiste bekendheid genieten. De overgelegde stukken bieden evenwel onvoldoende houvast om bij de beoordeling van de merkinbreuk sub c uit te kunnen gaan van een grotere dan de – voor 'sub c' minimaal vereiste – aanmerkelijke bekendheid van de onderhavige beeldmerken.

Overeenstemming en verband tussen merk en teken – algemeen

6.17 Een verdere voorwaarde om merkinbreuk sub c aan te kunnen nemen, is het bestaan van overeenstemming tussen merk en teken. Om de mate van overeenstemming te beoordelen, dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald en globaal te worden beoordeeld. Omdat voor inbreuken sub c geen gevaar voor verwarring is vereist, kunnen inbreuken sub c het gevolg zijn van een mindere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het jongere merk/teken, mits die mate van overeenstemming dusdanig is dat het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt. Het bestaan van een verband tussen de conflicterende tekens dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder niet alleen de mate van overeenstemming van de conflicterende merken, maar ook de mate van onderscheidend vermogen, de soortgelijkheid van de waren en de mate van bekendheid van het oudere merk. De bekendheid en onderscheidend vermogen zijn geen relevante factoren om uit te maken of de conflicterende merken overeenstemmen, maar wel om te beoordelen of het betrokken publiek een verband tussen de conflicterende merken legt.⁶

6.18 Om te beoordelen of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het oudere merk, moet een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder met name de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, de mate van overeenstemming van merk en teken en de aard van en mate waarin de betrokken waren gerelateerd zijn.⁷ Hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk, des te gemakkelijker zal een inbreuk kunnen worden vastgesteld.

6.19 Van gebruik van een overeenstemmend teken dat afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk (verwatering) is sprake als het merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt te identificeren als afkomstig van de merkhouder, doordat door het gebruik van het teken de identiteit van het merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet.⁸ Of van een zodanige inbreuk sprake is, moet worden beoordeeld uit het oogpunt van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschre-

⁵ HvJEG 14 september 1999, ECLI:EU:C:1999:408 (*Chevy*) punten 26 en 27.

⁶ HvJEG 24 maart 2011, ECLI:EU:C:2011:177 (*Timi Kinder Joghurt*), met verwijzingen.

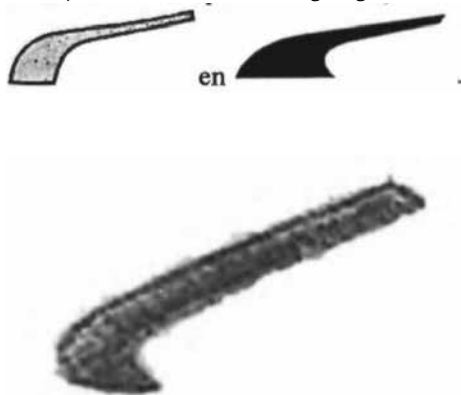
⁷ HvJEG 18 juni 2009, ECLI:EU:C:2009:378 (*L'Oréal/Bellure*), rov. 44.

⁸ HvJEG 27 november 2008, ECLI:EU:C:655 (*Intel/Intelmark*), punten 29 en 30.

ten.⁹ De merkhouder moet bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een inbreuk sub c zich in de toekomst voordoet.¹⁰ Het bewijs dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk veronderstelt dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het teken of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt.¹¹ Bij dat bewijs is van geen belang of de gebruiker van het teken commercieel voordeel haalt uit het onderscheidend vermogen van het (oudere) merk.¹²

Overeenstemming en verband

Zoals hiervoor is overwogen gaat het hof voor de beoordeling van de gestelde merkinbreuken uit van het algemeen publiek en wordt er (veronderstellenderwijs) ervan uit gegaan dat de beeldmerken een aanmerkelijke mate van bekendheid genieten (maar niet méér dan dat), ook als daarbij de familie van verwante beeldmerken met dezelfde uitwaaiende basisvorm van de formstrip in aanmerking wordt genomen. De beeldmerken en het teken worden gebruikt voor identieke waar (sneakers). Naar het oordeel van het hof hebben de twee Puma beeldmerken intrinsiek een normaal onderscheidend vermogen en als gevolg van hun aanmerkelijke bekendheid een verhoogd onderscheidend vermogen. Daar staat tegenover dat de mate van overeenstemming tussen de (hierna opnieuw afgebeelde) beeldmerken en het teken gering is.



6.20 Van begripsmatige of auditieve overeenstemming is geen sprake. De beeldmerken en het

teken vertonen visueel weliswaar overeenstemming waar het gaat om een langgerekte streep die naar beneden afbuigt, maar bij het teken ontbreken de elementen die (mede) bepalend zijn voor de karakteristieke vorm van de Puma-formstrip, te weten de verbreding die daarin optreedt van de (linker) bovenkant naar de voet aan de (rechter) onderkant en de uitwaaiende vorm die daarvan het gevolg is. Bij het teken lopen de boven- en onderzijden grotendeels parallel. De bovenzijde van het teken vertoont bij de afbuiging naar beneden voor het oog eenzelfde scherpe hoek als de onderzijde en roept daarmee het beeld op van een teruggetrokken haak. Bij het Beneluxmerk is alleen aan de binnenzijde sprake van een dergelijke scherpe terugtrekkende hoek, maar heeft de buitenzijde een meer flauwe hoek die juist naar buiten uitloopt, hetgeen nog meer opvalt bij het Uniemark. Deze karakteristieke uitwaaiende vorm, waardoor de beeldmerken ook aanmerkelijk breder eindigen dan het teken, is een dominerend element van de beeldmerken. Ook de lange zijden van merk en teken verschillen in dit opzicht: bij de beeldmerken is ook daarbij al sprake van een sterker uitwaaiende vorm, terwijl de onder- en bovenzijde van het lange deel van het teken vrijwel parallel lopen. Het teken oogt hierdoor over het geheel ook veel smaller dan de beeldmerken. Een ander opvallend verschil is de scherpere hellingshoek van het bovenste lange deel van het teken, vergeleken met de geringere hellingshoek van dat deel van de beeldmerken. Tot slot beginnen de beeldmerken (rechtsboven) smaller dan het teken, wat het uitwaaiend effect van de beeldmerken versterkt. Gelet op deze verschillen bestaat, globaal beoordeeld, weliswaar enige visuele overeenkomst, maar die is (zeer) gering.

6.21 Hoewel in dit geval sprake is van (veronderstellenderwijs aangenomen) aanmerkelijk bekende beeldmerken, met een verhoogd onderscheidend vermogen, die worden gebruikt voor identieke waar als het teken, is de mate van overeenstemming niet groot genoeg voor het relevante publiek om al met al een verband tussen merk en teken te leggen. Dat de beeldmerken onderdeel zijn van een familie van merken maakt het voorgaande niet anders, omdat hun gemeenschappelijke karakteristieke vormenmerken nu juist afwezig zijn bij het teken. Gezien het voorgaande kan verder in het midden blijven of het publiek het teken als loutere versiering of (ook) als merk opvat.

6.22 Dat het publiek geen verband zal leggen tussen de (formstrip)beeldmerken en het teken, vindt bevestiging in (met name) de door Monshoe in hoger beroep overgelegde marktonderzoeken. In die onderzoeken luidt de conclusie telkens dat het onderzochte publiek (afgerond) geen verband legt tussen het teken en de (beeld)merken van Puma. Het gaat bij deze zes onderzoeken steekproeven onder telkens (ongeveer) 500 vrouwen en 500 mannen van 18 tot en met 40 jaar in achtereenvolgens Nederland (prod. 38 a en b), België (prod. 38 c en d) en Duitsland (prod. 38 e en f). Monshoe heeft de on-

9 HvJEG 27 november 2008, ECLI:EU:C:655 (*Intel/Intelmark*), punt 35.

10 HvJEG 27 november 2008, ECLI:EU:C:655 (*Intel/Intelmark*), punt 38.

11 HvJEG 27 november 2008, ECLI:EU:C:655 (*Intel/Intelmark*), punt 77; HvJEU 14 november 2013, IER 2014/38 (*Environmental Manufacturing/OHIM*).

12 HvJEG 27 november 2008, ECLI:EU:C:655 (*Intel/Intelmark*), punt 78.

onderzoeksopzet van deze zes rapporten nader laten toelichten en beoordelen door de deskundigen Häcker en Bijmolt (prod. 39a, 44 en 45). Het hof ziet mede gelet op deze toelichtingen, waarin ook gemotiveerd is ingegaan op de door Puma en haar General Counsel IP N. Harriman van Puma geuite kritiek, onvoldoende aanleiding om eraan te twifelen dat deze onderzoeken niet voldoen aan de daaraan te stellen formele eisen duidelijkheid en controleerbaarheid van de gestelde vragen, de groep van respondenten, de gegeven antwoorden en wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. Met afzonderlijke steekproeven onder 18 tot en met 40 jarige vrouwen en mannen heeft Monshoe een aanzienlijk deel van het relevante publiek onderzocht en de uitkomsten zijn onder beide groepen en in de verschillende landen opmerkelijk gelijklopend. In de rapporten is ook toegelicht waarom onderzoek onder een jongere categorie consumenten van 14 tot 18 jarigen bezwaarlijk is, terwijl aanknopingspunten dat de onderzoeken onder die specifieke groep tot andere uitkomsten zouden leiden ontbreken. Puma heeft haar andersluidende stelling ook niet met eigen onderzoek onderbouwd, daargelaten dat Monshoe gemotiveerd heeft betwist dat de doelgroep voor de van de twee beeldmerken voorziene sportschoenen en sneakers beperkt zou zijn tot 14 tot 18 jarige meisjes/vrouwen. Ook indien ervan zou worden uitgegaan dat de doelgroep van de onderhavige schoenen vooral uit vrouwen zou bestaan, doet dit aan de onderzoeksresultaten nog niet af, nu vrouwen en mannen afzonderlijk zijn bevraagd met overigens opvallend gelijklopende uitkomsten.

6.23 Het in Nederland, België en Duitsland verrichte onderzoek is verder territoriaal niet zo beperkt opgezet dat dit niet representatief zou zijn voor in ieder geval de Benelux. Daarnaast heeft Monshoe (onweersproken) toegelicht dat juist in Duitsland Puma een relatief grote bekendheid geniet zodat de conclusies uit het Duitse onderzoek, dat het publiek ook daar geen verband, legt extra gewicht in de schaal leggen. Dat bij het onderzoek aan de respondenten geen schoenen van Puma zijn getoond, doet niet (voldoende) af aan in ieder geval de conclusie dat de respondenten die met de schoenen van Monshoe en het daarop aangebrachte teken worden geconfronteerd, geen verband leggen met de (ook volgens Puma) bekende formstrip-beeldmerken van Puma. Van de zijde van Puma is geen marktonderzoek overgelegd dat haar stelling ondersteunt dat het relevante publiek wel het vereiste verband tussen de beeldmerken en het teken zal leggen. Het hof tekent bij al het voorgaande aan dat ook in deze zaak de marktonderzoeken niet meer dan een onderbouwing van het eigen standpunt zijn. Dit neemt niet weg dat de hiervoor besproken onderzoeken, aangezien daartegen geen doeltreffende argumenten zijn ingebracht, een bevestiging vormen voor het hiervoor reeds gegeven oordeel, dat de mate van overeenstemming te gering is voor het publiek om het voor inbreuk sub c vereiste verband te leggen.

6.24 De slotsom is dat de vorderingen van Puma niet op grond van art. 2.20 lid 2 sub c BVIE respectievelijk 9 lid 2 sub c UMVo kunnen worden toegewezen. *De grieven 13 en 15 tot en met 17 in principaal hoger beroep* slagen in zoverre en behoeven voor het overige geen bespreking. Ook *grief 7 in principaal hoger beroep* faalt. *Grief 1 in incidenteel hoger beroep* faalt.

Merkinbreuk sub b

6.25 Hiervoor is geoordeeld dat de mate van overeenstemming van de beeldmerken en het teken voor het publiek te gering is om het voor merkinbreuk sub c vereiste verband te leggen. Dit oordeel impliceert dat evenmin sprake is van verwarringsgevaar als bedoeld in art. 2.20 lid 2 sub b BVIE respectievelijk 9 lid 2 sub b UMVo. Ook het ontbreken van verwarringsgevaar vindt steun in de door Monshoe overgelegde marktonderzoeken.

Vorderingen

6.26 Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen van Puma op geen van de daartoe aangedragen grondslagen — merkinbreuk sub b en c — toewijsbaar zijn. In het principaal hoger beroep slaagt *grief 20* gedeeltelijk en behoeven de *grieven 18 en 19* geen verdere bespreking. In het incidenteel hoger beroep faalt *grief 2*, waarmee Puma opkomt tegen de gedeeltelijke afwijzing van haar op merkinbreuk gebaseerde vorderingen.

6.27 Het bestreden vonnis zal worden vernietigd voor zover daarin de op merkinbreuk gebaseerde vorderingen grotendeels waren toegewezen en Monshoe in de kosten van de procedure in conventie was veroordeeld. Puma heeft door het vonnis te executeren jegens Monshoe onrechtmatig gehandeld. Omdat Monshoe in eerste aanleg niet alleen verwerende, maar ook eisende partij was, kan haar vordering tot schadevergoeding wegens onrechtmatige executie als een toelaatbare eisvermeerdering worden aangemerkt (vgl. HR 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1263). Voor verwijzing naar de schadestaat is voldoende dat de mogelijkheid van schade aannemelijk is. Uit de door Monshoe op deze vordering gegeven toelichting volgt dat aan deze voorwaarde is voldaan. De vordering van Monshoe tot vergoeding van schade, nader op te maken bij staat, is daarom toewijsbaar.

Conclusie en proceskosten

6.28 De conclusie is dat de vordering van Monshoe tot vervallenverklaring van de beeldmerken, noch de op merkinbreuk gebaseerde vorderingen van Puma toewijsbaar zijn. Wel zal de vordering van Monshoe tot schadevergoeding op te maken bij staat wegens onrechtmatige executie van het vonnis worden toegewezen. Het principaal hoger beroep slaagt gedeeltelijk en het incidenteel hoger beroep faalt.

6.29 Puma moet zowel in eerste aanleg in conventie als in (principaal en incidenteel) hoger beroep als de overwegend in het ongelijk gestelde par-

tij worden aangemerkt, zodat Puma in de kosten daarvan zal worden veroordeeld. Het hof is van oordeel dat deze zaak (ook) in hoger beroep is aan te merken als een normale bodemzaak in de zin van de toepasselijke indicatietarieven IE-zaken. Daarvan uitgaande zal het bedrag van de kostenveroordeling worden begroot op € 17.500 voor de procedure in conventie in eerste aanleg en € 20.000 voor de procedure in principaal en incidenteel hoger beroep. Daarnaast zal Puma worden veroordeeld in de kosten van de in hoger beroep in het geding gebrachte marktonderzoeken (waaronder de kosten van deskundige Häcker) waarop (kennelijk) de als prod. 58 overgelegde (als zodanig niet betwiste) facturen zien. Naar het hof uit de ter gelegenheid van de mondelinge behandeling door Monshoe gegeven toelichting heeft begrepen, beroept zij zich niet langer op het in eerste aanleg overgelegde onderzoek, zodat de kosten daarvan voor haar rekening blijven.

7 Beslissing

Het hof:

- bekrachtigt het vonnis van de rechtbank Den Haag van 2 maart 2022 voor zover daarin in reconventie de vordering tot vervallenverklaring is afgewezen en Monshoe in de kosten van de procedure in reconventie is veroordeeld, vernietigt dat vonnis voor het overige en doet in zoverre opnieuw recht:
 - wijst de vorderingen van Puma af;
 - veroordeelt Puma tot vergoeding van als gevolg van de executie van het in conventie gewezen vonnis door Monshoe geleden schade, nader op te maken bij staat;
 - veroordeelt Puma in de kosten van de procedure in eerste aanleg in conventie, aan de zijde van Monshoe begroot op € 639 voor griffierecht en € 17.500 voor salaris overeenkomstig het indicatietarief;
 - veroordeelt Puma in de kosten van het principaal en incidenteel hoger beroep, aan de zijde van Monshoe begroot op € 783 voor griffierecht, € 30.873,64 voor kosten deskundigen en € 20.000 voor salaris overeenkomstig het indicatietarief;
 - veroordeelt Puma in de nakosten begroot op € 178, te vermeerderen met € 92 ingeval Puma veertien dagen na aanschrijving de tijd heeft gehad om in der minne aan deze kostenveroordelingen te voldoen en Monshoe dit arrest heeft moeten laten betekenen;
 - bovenstaande kostenveroordeling vermeerderd met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na vandaag, respectievelijk, wat het bedrag van € 92 betreft, na de datum van betekening;
 - verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;
 - wijst af het meer of anders gevorderde.

Cassatiemiddel:

8. Puma voert tegen het hiervoor vermelde arrest het volgende middel van cassatie aan: schending van het recht en/of verzuim van op straffe van nietigheid in acht te nemen vormen, doordat het ge-

rechtshof Den Haag recht heeft gedaan op de wijze als in het dictum van dat arrest is omschreven en op de gronden die in het lichaam van het arrest zijn vermeld, dit om de volgende, zo nodig in onderlinge samenhang te beoordelen redenen.

Inleiding

9. Deze zaak betreft een merkinbreukgeschil. Puma is één van de grotere sport- en lifestylemerken ter wereld en houdt zich al meer dan 70 jaar bezig met het ontwerpen, ontwikkelen en verkopen van (sport)schoenen, (sport)kleding en accessoires.¹ In 1960 heeft Puma een internationale merkregistratie verricht voor het logo dat zij in 1958 heeft ontworpen, ook wel bekend als: de *formstrip*.²



10. Nadien heeft Puma verschillende beeldmerken geregistreerd met gelding in de Benelux of de Europese Unie voor (onder andere) (sport)schoenen (zie onder, in de terminologie van het Arrest, respectievelijk het Benelux Beeldmerk en het Uniebeeldmerk).³

(hierna tezamen met de merkregistratie genoemd onder nr. 9, het 'Merk').



11. Monshoe is een groothandel in schoenen en aanverwante producten, en ontwerpt en ontwik-

¹ Arrest, rov. 3.2.

² Arrest, rov. 3.3.

³ Arrest, rov. 3.3: (i) de op 11 juli 1978 ingeschreven internationale merkregistratie voor de klassen 18, 25, en 28, met onder meer gelding in de Benelux, met registratienummer 439162, en (ii) de op 12 maart 2014 ingeschreven Uniemerkregistratie voor klasse 25 van het beeldmerk met registratienummer 12697066.

kelt daarnaast schoenen die zij grotendeels zelf verhandelt. Monshoe verhandelt haar schoenen onder de merken SHOECOLATE en PEARLZ.⁴



(SHOECOLATE-schoenen)



(PEARLZ-schoen)

12. De Schoecolatte en Pearlz schoenen zijn aan de zijkant voorzien van een langwerpige afgebogen streep (het 'Teken').⁵



13. Centraal in dit cassatieberoep staat de vraag wat de aan te leggen toets is bij beoordeling van verwarringsgevaar in de zin van art. 2.20 lid 2 sub b Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom ('BVIE') en art. 9 lid 2 sub b Verordening EU 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt ('UMVo') (tezamen, de 'sub b-toets'), en of deze naar de aard anders (of juist hetzelfde is) als de toets die moet worden aangelegd bij toetsing aan art. 2.20 lid 2 sub c BVIE en art. 9 lid 2 sub c UMVo (tezamen, de 'sub c-toets').

14. Het hof heeft allereerst (in rov. 6.19 tot en met 6.24 van het Arrest) geoordeeld dat Puma geen inbreukverbod toekomt op grond van de sub c-toets. Het hof oordeelde — kort gezegd — dat, hoewel Puma de minimaal vereiste bekendheid geniet om een beroep te kunnen doen op bescherming van een bekend merk in de zin van de sub c-toets en hoewel er enige visuele overeenkomst bestaan tussen het Merk en het Teken, deze mate van overeenstemming niet groot genoeg is voor het relevante publiek om een verband tussen het Merk en Teken te leggen, zoals vereist onder de sub c-toets.

15. Vervolgens heeft het hof (in rov. 6.25 van het Arrest) geoordeeld dat Puma ook geen inbreukverbod toekomt op grond van de sub b-toets. Het hof baseert dit op de overweging dat de vaststelling dat het relevante publiek geen verband zal leggen tussen het Merk en het Teken, meebrengt dat ook geen sprake is van verwarringsgevaar in de zin van de sub b-toets. Dit oordeel is rechtens onjuist, aangezien het hof hiermee heeft miskend dat de sub c-toets fundamenteel verschilt van de sub b-toets. Daarnaast heeft het hof miskend (in zijn onderbouwing van de door hem gekozen beoordeling) dat indien sprake is van een (geringe) mate van overeenstemming tussen het Merk en het Teken, vervolgens over verwarringsgevaar (en de daarvoor relevante omstandigheden) moet worden geoordeeld. Bovendien is het oordeel van het hof dat de door Monshoe overgelegde marktonderzoeken het oordeel ondersteunen dat geen sprake is van verwarringsgevaar tussen het Merk en Teken, rechtens onjuist, nu verwarringsgevaar in de zin van de sub b-toets een juridisch oordeel vergt en niet een bewijsbaar feit. Het (enige) onderdeel 1 stelt een en ander aan de kaak.

⁴ Arrest, rov. 3.5–3.7.

⁵ Arrest, rov. 3.7.

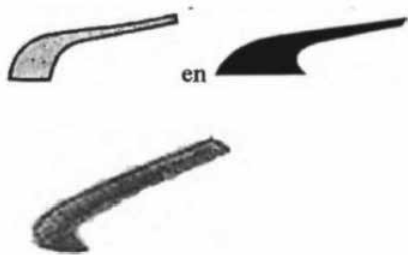
Klachten

Onderdeel 1: onjuiste toepassing van de merkinbreuktoets sub b

16. Het hof oordeelt in rov. 6.25 dat Puma geen inbreukverbod toekomt op grond van de sub b-toets. Aan dit oordeel legt het hof het volgende ten grondslag (rov. [bedoeld:] 6.19 tot en met 6.25, hier zonder de voetnoten):

Overeenstemming en verband

[6.19 sic]⁶ Zoals hiervoor is overwogen gaat het hof voor de beoordeling van de gestelde merkinbreuken uit van het algemeen publiek en wordt er [sic] (veronderstellenderwijs) ervan uitgegaan dat de beeldmerken een aanmerkelijke mate van bekendheid genieten (maar niet méér dan dat), ook als daarbij de familie van verwante beeldmerken met dezelfde uitwaaierende basisvorm van de formstrip in aanmerking wordt genomen. De beeldmerken en het teken worden gebruikt voor identieke waar (sneakers). Naar het oordeel van het hof hebben de twee Puma beeldmerken intrinsiek een normaal onderscheidend vermogen en als gevolg van hun aanmerkelijke bekendheid een verhoogd onderscheidend vermogen. *Daar staat tegenover dat de mate van overeenstemming tussen de (hierna opnieuw afgebeelde) beeldmerken en het teken gering is.*



6.20 Van begripsmatige of auditieve overeenstemming is geen sprake. De beeldmerken en het teken vertonen visueel weliswaar overeenstemming waar het gaat om een langgerekte streep die naar beneden afbuigt, maar bij het teken ontbreken de elementen die (mede) bepalend zijn voor de karakteristieke vorm van de Puma-formstrip, te weten de verbreding die daarin optreedt van de (linker) bovenkant naar de voet aan de (rechter) onderkant en de uitwaaierende vorm die daarvan het gevolg is. Bij het teken lopen de boven- en onderzijden grotendeels parallel. De bovenzijde van het teken vertoont bij de afbuiging naar beneden voor het oog eenzelfde scherpe hoek als de onderzijde en roept daarmee het beeld op van een teruggetrokken haak. Bij het Beneluxmerk is alleen aan de binnenzijde sprake van een dergelijke scherpe terugtrekkende hoek, maar heeft de buiten-

zijde een meer flauwe hoek die juist naar buiten uitloopt, hetgeen nog meer opvalt bij het Uniemerk. Deze karakteristieke uitwaaierende vorm, waardoor de beeldmerken ook aanmerkelijk breder eindigen dan het teken, is een dominerend element van de beeldmerken. Ook de lange zijden van merk en teken verschillen in dit opzicht: bij de beeldmerken is ook daarbij al sprake van een sterker uitwaaierende vorm, terwijl de onder- en bovenzijde van het lange deel van het teken vrijwel parallel lopen. Het teken oogt hierdoor over het geheel ook veel smaller dan de beeldmerken. Een ander opvallend verschil is de scherpere hellingshoek van het bovenste lange deel van het teken, vergeleken met de geringere hellingshoek van dat deel van de beeldmerken. Tot slot beginnen de beeldmerken (rechtsboven) smaller dan het teken, wat het uitwaaierend effect van de beeldmerken versterkt. *Gelet op deze verschillen bestaat, globaal beoordeeld, weliswaar enige visuele overeenkomst, maar die is (zeer) gering.*

6.21 Hoewel in dit geval sprake is van (veronderstellenderwijs aangenomen) aanmerkelijk bekende beeldmerken, met een verhoogd onderscheidend vermogen, die worden gebruikt voor identieke waar als het teken, is de mate van overeenstemming niet groot genoeg voor het relevante publiek om al met al een verband tussen merk en teken te leggen. Dat de beeldmerken onderdeel zijn van een familie van merken maakt het voorgaande niet anders, omdat hun gemeenschappelijke karakteristieke vormkenmerken nu juist afwezig zijn bij het teken. Gezien het voorgaande kan verder in het midden blijven of het publiek het teken als loutere versiering of (ook) als merk opvat.

6.22 Dat het publiek geen verband zal leggen tussen de (formstrip)beeldmerken en het teken, vindt bevestiging in (met name) de door Monshoe in hoger beroep overgelegde marktonderzoeken. In die onderzoeken luidt de conclusie telkens dat het onderzochte publiek (afgerond) geen verband legt tussen het teken en de (beeld)merken van Puma. (...)

6.23 Het in Nederland, België en Duitsland verrichte onderzoek is verder territoriaal niet zo beperkt opgezet dat dit niet representatief zou zijn voor in ieder geval de Benelux. Daarnaast heeft Monshoe (onweersproken) toegelicht dat juist in Duitsland Puma een relatief grote bekendheid geniet zodat de conclusies uit het Duitse onderzoek, dat het publiek ook daar geen verband [...] legt[,] extra gewicht in de schaal leggen. Dat bij het onderzoek aan de respondenten geen schoenen van Puma zijn getoond, doet niet (voldoende) af aan in ieder geval de conclusie dat de respondenten die met de schoenen van Monshoe en het daarop aangebrachte teken worden geconfronteerd, geen verband leggen met de (ook volgens Puma) bekende formstrip-beeldmerken van Puma. Van de zijde van Puma is geen markt-

6 NB de nummering van deze rechtsoverweging is hier per abuis weggelaten in het Arrest.

onderzoek overgelegd dat haar stelling ondersteunt dat het relevante publiek wel het vereiste verband tussen de beeldmerken en het teken zal leggen. Het hof tekent bij al het voorgaande aan dat ook in deze zaak de marktonderzoeken niet meer dan een onderbouwing van het eigen standpunt zijn. Dit neemt niet weg dat de hiervoor besproken onderzoeken, aangezien daartegen geen doeltreffende argumenten zijn ingebracht, een bevestiging vormen voor het hiervoor reeds gegeven oordeel, dat de mate van overeenstemming te gering is voor het publiek om het voor inbreuk sub c vereiste verband te leggen.

6.24 De slotsom is dat de vorderingen van Puma niet op grond van art. 2.20 lid 2 sub c BVIE respectievelijk 9 lid 2 sub c UMVo kunnen worden toegewezen. De grieven 13 en 15 tot en met 17 in principaal hoger beroep slagen in zoverre en behoeven voor het overige geen bespreking. Ook grief 7 in principaal hoger beroep faalt. Grief 1 in incidenteel hoger beroep faalt.

Merkinbreuk sub b

6.25 Hiervoor is geoordeeld dat de mate van overeenstemming van de beeldmerken en het teken voor het publiek te gering is om het voor merkinbreuk sub c vereiste verband te leggen. *Dit oordeel impliceert dat evenmin sprake is van verwarringsgevaar als bedoeld in art. 2.20 lid 2 sub b BVIE respectievelijk 9 lid 2 sub b UMVo. Ook het ontbreken van verwarringsgevaar vindt steun in de door Monshoe overgelegde marktonderzoeken.*

[nadruk (hier: cursief; red.) toegevoegd, advocaten]

zulk ten onrechte, althans onvoldoende met redenen omkleed, om de navolgende — ook in onderling verband te beschouwen — redenen.

Subonderdeel 1.1

17. Voor zover het 's-hofs oordeel in rov. 6.25 zo zou moeten worden gelezen dat de vaststelling, dat geen sprake is van inbreuk op grond van de sub c-toets impliceert dat ook geen sprake kan zijn van een inbreuk op grond van de sub b-toets (dat is wat er staat; mocht het Arrest anders gelezen moeten worden, dan is het onvoldoende met redenen omkleed, want onbegrijpelijk), dan is dat oordeel rechte tens onjuist, althans onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd. Met deze lezing heeft het hof immers miskend dat beide inbreukgronden onderworpen zijn aan een wezenlijk verschillende juridische toetsing.

18. Een inbreukvordering op grond van enerzijds de sub b-toets en anderzijds de sub c-toets, moet dan ook afzonderlijk van elkaar worden ingesteld, en (daarmee) ook afzonderlijk worden beoordeeld, hetgeen het hof miskent. De overeenstemming tussen het Merk en Teken op grond van de sub b-toets moet zodanig zijn dat (op basis van de relevante omstandigheden van het geval) verwarringsgevaar wordt vastgesteld, terwijl de overeenstem-

ming tussen het Merk en het Teken op grond van de sub c-toets zodanig moet zijn dat (op basis van andere relevante omstandigheden) ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan, aan onderscheidend vermogen en/of de reputatie van het ingeroepen Merk. Deze wezenlijk verschillende beoordeling brengt (ook) mee dat de vaststelling dat geen sprake is van een inbreuk op grond van de sub c-toets, niet per definitie betekent dat geen sprake kan zijn van een inbreuk op grond van de sub b-toets.

19. Dit klemmt te meer nu zelfs bij vaststelling van een geringe mate van overeenkomst tussen het Merk en het Teken (zoals vastgesteld door het hof in rov. 6.19 en 6.20), het hof vervolgens dient te oordelen over verwarringsgevaar, hetgeen het hof heeft nagelaten in rov. 6.25.⁷

Subonderdeel 1.2

20. Het voorgaande brengt (ook) mee dat, bij de beoordeling van de merkinbreukvraag voor wat betreft de sub b-toets, de gewone juridische toets voor verwarringsgevaar moet worden aangelegd. Bij toetsing van een merkinbreuk op grond van verwarringsgevaar dienen — na de vaststelling dat sprake is van enige overeenkomst tussen het Merk en Teken — alle relevante factoren in ogenschouw worden genomen, waaronder (i) de mate van overeenstemming van het conflicterende Merk en Teken, (ii) de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten, (iii) de mate van bekendheid van het Merk, (iv) het onderscheidend vermogen van het Merk, (v) de perceptie van het relevante publiek⁸ en (vi) de wijze waarop de merkhouder het Merk in de praktijk gebruikt,⁹ en alle andere mogelijk relevante

⁷ HvJ 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156 (*EUIPO/ Equivalenza*), punt 60.

⁸ Zie voor factoren (i) — (v): HvJ 11 november 1997, C-251, ECLI:EU:C:1997:528 (*Puma/Sabel*), punt 22; HvJ 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323 (*Lloyd/Lointis*), punt 18–20; HvJ 6 oktober 2005, C-120/04, ECLI:EU:C:2005:594 (*Medion*), punt 27; HvJ 12 juni 2007, C-334/05 P ECLI:EU:C:2007:333 (*BHIM/Shaker*), punt 34, HvJ 3 september 2009, C-498/07 P, ECLI:EU:C:2009:503 (*Aceites del Sur-Coosur/Koipe*), punt 59–62, HvJ 2 september 2010, C-254/09, ECLI:EU:C:2010:488 (*Calvin Klein*), punt 44; Dagvaarding zijdens Puma, nr. 5.11–5.20; Conclusie van antwoord in reconventie, tevens akte houdende overlegging producties zijdens Puma, nr. 29 e.v.; Spreekantekeningen in eerste aanleg zijdens Puma, nr. 39–43; Memorie van antwoord in principaal appel, tevens memorie van grieven in incidenteel appel, tevens akte houdende overlegging producties zijdens Puma, nr. 27, 144, 160–168; Spreekantekeningen in principaal appel en incidenteel appel zijdens Puma, nr. 70.

⁹ HvJ 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323 (*Lloyd/Klisen*); HvJ 18 juli 2013, C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497 (*Specsavers*); Gerecht 22 juni 2004, T-185/02, ECLI:EU:T:2004:189 (*Picasso/Picaro*), punt 59, zoals bevestigd door HvJ 12 januari 2006, C-361/04 P, ECLI:EU:C:2006:25 (*Picasso/Picaro*).

omstandigheden,¹⁰ zoals de gebruikte verkoopkanalen,¹¹ de prijsstelling¹² en de wijze waarop de van Merk en/of Tekens voorzien waren gemarkeerd worden.¹³

21. De vaststelling van het hof dat het relevante publiek geen verband zal leggen tussen het Merk en Tekens, hetgeen volgens het hof impliceert dat ook geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar (dit blijkt genoegzaam uit de hierboven onder nr. 16 vettgemaakte passage onder rov. 6.25), zonder het meewegen van de hiervoor genoemde factoren, waarover door Puma het nodige is gesteld (zie de verwijzingen in de voetnoten bij de vorige alinea) is dus rechtens onjuist, althans is zijn oordeel daarom onvoldoende met redenen omkleed.

Subonderdeel 1.3

22. De rechtvaardiging voor de (rechtens onjuiste) benadering in rov. 6.25 voor de vaststelling van verwarringsgevaar, vindt het hof in het volgende: ‘Ook het ontbreken van verwarringsgevaar vindt steun in de door Monshoe overgelegde marktonderzoeken’,¹⁴ althans die vaststelling draagt tenminste mede het oordeel van het hof. Het resultaat van die marktonderzoeken heeft het hof daarvoor laten meewegen bij de beantwoording van de vraag of het relevante publiek een verband legt tussen Merk en Tekens. Daar kan het ook relevant zijn, nu dat aspect van de sub c-toets een (goeddeels) feitelijke is. Het hof heeft echter — ten onrechte — miskend dat de sub b-toets (in het bijzonder die van het verwarringsgevaar) een zuiver juridisch oordeel vergt (al-

thans in ieder geval geen feitelijke vaststelling behelst), dat moet worden afgeleid uit de hierboven in nr. 20 genoemde omstandigheden. Zo kan verwarringsgevaar met een merk bijvoorbeeld worden vastgesteld wanneer dat merk wel is ingeschreven, maar (binnen de eerste vijf jaar na registratie) nog nooit is gebruikt, zodat *feitelijk* verwarringsgevaar zich in dat geval nooit kan voordoen.¹⁵ Een marktonderzoek kan naar zijn aard niet dienen tot (rechtens juiste) beoordeling van verwarringsgevaar onder de sub b-toets, hetgeen het hof met de gewraakte overweging miskent. Een en ander onderstreept ook het feit dat de beoordeling van de sub b-toets niet kan steunen op een vaststelling van niet-inbreuk op grond van de sub c-toets.

Veegklacht

23. Op de in dit beroep aangevallen oordelen van het hof zijn ook de oordelen in rov. 6.26 tot en met 6.29 en het dictum (onder 7) van het Arrest gebaseerd, zodat bij een geslaagd beroep ook die oordelen niet in stand kunnen blijven.

Conclusie A-G mr. G.R.B. van Peursem:

Partijen worden hierna verkort aangeduid als Puma respectievelijk Monshoe.

In deze merkenzaak vordert Puma een inbreukverbod op de zogenoemde b-grond (verwarringsgevaar) en c-grond (bescherming bekende merken), waartegenover Monshoe vervallenverklaring vordert van de beeldmerken van Puma wegens gebrek aan normaal gebruik. De rechtbank heeft de inbreukvorderingen grotendeels toegewezen onder afwijzing van Monshoe's vorderingen. Dat laatste heeft het hof ook gedaan, maar ook de inbreukvorderingen zijn in appel afgewezen. Beide partijen vechten deze oordelen in cassatie aan.

Het principaal cassatieberoep bestrijdt de wijze waarop het hof inbreuk op de b-grond heeft afgewezen.

Het onvoorwaardelijk ingestelde incidenteel cassatiemiddel van Monshoe bestrijdt dat delen van haar antwoord in incidenteel appel op procedurele gronden buiten beschouwing zijn gelaten en klaagt dat het oordeel over normaal gebruik op onjuiste wijze tot stand gekomen vanwege het buiten beschouwing laten van die passages uit de mva inc. Verder wordt geklaagd over de maatstaf voor normaal gebruik en de beoordeling van gemeenschappelijke kenmerken uit een ‘familie van merken’.

Ik zie geen van de klachten slagen.

1 Feiten¹

1.1 Puma is één van de grotere sport- en lifestylemerken ter wereld. Zij houdt zich bezig met het

¹⁰ Zie Hof van Cassatie 3 nov. 2006, *LRDI*, 2007, 51 (*Adidas/Brijf-euill*). Hieruit volgt dat bij de beoordeling van inbreuk op grond van verwarringsgevaar onder het BVIE, niet-gedeponeerde elementen die in of bij het merk een rol spelen, zoals de kwaliteit van het product waarop het teken of het merk is aangebracht en de kwaliteit en prijs, en die op zichzelf genomen geen onderscheidende kracht hebben, in acht mogen worden genomen.

¹¹ HvJ 3 september 2009, C-498/07 P, *ECLI:EU:C:2009:503* (*Aceites del Sur-Coosur/Koipe*), punt 75; *Gerecht* 21 april 2010, T-361/08, *ECLI:EU:T:2010:152* (*Thai Silk*), punt 71; *Gerecht* 15 januari 2013, T-237/11, *ECLI:EU:T:2013:11* (*Lidl Stiftung/BHIM*), punt 86; *Gerecht* 2 juli 2015, T-657/13, *ECLI:EU:T:2015:449* (*BH Stores/BHIM*), punt 53, 80–81; *Gerecht* 5 juli 2016, T-518/13, *ECLI:EU:T:2016:389* (*Future Enterprises Pte/EUIPO*), punt 33; *Gerecht* 22 maart 2007, T-364/05, *ECLI:EU:T:2007:96* (*Saint-Gobain Pam/BHIM*), punt 77 en 95; *Memorie van antwoord in principaal appel*, tevens *memorie van grieven in incidenteel appel*, tevens *akte houdende overlegging producties* zijdens Puma, nr. 14; *Dagvaarding* zijdens Puma, nr. 4.5, 6.3; *Productie* EP16, EP83, EP84. Zie ter illustratie, *Rechtbank Den Haag* 14 januari 2015, *ECLI:NL:2015:799*, rov. 4.1–4.6.

¹² *Gerecht* 22 juni 2004, T-185/02, *ECLI:EU:T:2004:189* (*Picasso/Picaro*), punt 59, zoals bevestigd door HvJ 12 januari 2006, C-361/04 P, *ECLI:EU:C:2006:25* (*Picasso/Picaro*); *Gerecht* 6 oktober 2004, T-117/03, *ECLI:EU:T:2004:293* (*New Look/BHIM*), punt 43; *Dagvaarding* zijdens Puma, nr. 6.3–6.4; *Productie* EP16.

¹³ *Gerecht* 4 februari 2016, T-247/14, *ECLI:EU:T:2016:64* (*Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik/BHIM*), punt 65–71; *Dagvaarding* zijdens Puma, m. 2.5–2.11, 5.27; *Conclusie* van antwoord in reconventie, tevens *akte houdende overlegging producties*, nr. 29 (p. 11 en 12), 34, 48; EP22; EP31.

¹⁴ *Arrest*, rov. 6.25.

¹⁵ HvJ 21 december 2016, C-654/15, *ECLI:EU:C:2016:998* (*Läns-försäkringsgar*), punt 29.

¹ De feiten zijn ontleend aan het bestreden arrest: *Hof Den Haag* 9 april 2024, *ECLI:NL:GDHA:2024:569*, rov. 3.2–3.7.

ontwerpen, ontwikkelen en verkopen van (sport)schoenen, (sport)kleding en accessoires.

1.2 In 1960 heeft Puma een internationale merkregistratie gedaan van het logo dat zij in 1958 heeft ontworpen: de formstrip.



1.3 Puma heeft nadien vele beeldmerken met de formstrip geregistreerd met gelding in de Benelux of de Europese Unie, waaronder:

- de op 11 juli 1978 ingeschreven internationale merkregistratie voor de klassen 18, 25 (o.a. (sport)schoenen) en 28, met onder meer gelding in de Benelux, van het beeldmerk met registratienummer 439162 (hierna ook te noemen: "het Benelux beeldmerk"):



- de op 12 maart 2014 ingeschreven Uniemarkregistratie voor klasse 25 (o.a. (sport)schoenen) van het beeldmerk met registratienummer 12697066 (hierna ook te noemen: "het Uniebeeldmerk"):



Beide merkregistraties gezamenlijk zullen hierna ook worden aangeduid als: "de beeldmerken" of ook wel kortweg als: "de merken".

1.4 Monshoe is een groothandel in dameschoenen en aanverwante producten. Ook ontwerpt en ontwikkelt Monshoe schoenen die zij groten-deels zelf verhandelt. Monshoe verkoopt haar damesschoenen onder de merken Shoecolale en Pearlz, voorzien van een langwerpige onderaan afgebogen streep (hierna ook: het teken).

1.5 De schoen Shoecolale wordt aangeboden in diverse kleurstellingen, waaronder:



1.6 De schoen Pearlz wordt ook aangeboden in diverse kleurstellingen, waaronder:



1.7 De hier bedoelde schoenen van Monshoe zijn voorzien van het volgende teken



2 Procesverloop²

2.1 Puma heeft een merkinbreukverbod met nevenvorderingen gevorderd met als inbreukgrondslagen art. 9 lid 2 sub c Verordening EU 2017/1001 inzake het Uniemerk (UMVo) en art. 2.20 lid 2 sub c Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) (de c-grond ('sub c'), bekend merk), en art. 9 lid 2 sub b UMVo en 2.20 lid 2 sub b BVIE (de b-grond ('sub b'), verwarringsgevaar overeenstemmend teken). Monshoe heeft de vorderingen betwist en op haar beurt in reconventie vervallenverklaring van de beeldmerken gevorderd omdat deze volgens Monshoe in de periode 2014 tot 2019 niet normaal zijn gebruikt ('*non usus*').

2.2 De Haagse rechtbank heeft de inbreukvorderingen van Puma grotendeels toegewezen onder afwijzing van Monshoe's vervallenverklaringsvordering.

2.3 In hoger beroep heeft Monshoe opnieuw vervallenverklaring van de beeldmerken gevorderd, terwijl Puma in incidenteel appel aanspraak heeft gemaakt op integrale toewijzing van haar inbreukvorderingen. In het principaal en incidenteel appel is over en weer verweer gevoerd.

2.4 Het Haagse hof laat de afwijzing van de vervallenverklaring van de beeldmerken in stand, maar wijst merkinbreuk integraal af.

2.5 Het hof heeft daartoe, voor zover in cassatie relevant, als volgt overwogen:

'Aanvullende producties en memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep
(...)

6.4 Wel is het hof van oordeel dat Puma terecht heeft geklaagd dat Monshoe in haar memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep ten onrechte ook is ingegaan op onderdelen van het debat die uitsluitend in het principaal hoger beroep thuishoren. Het hof zal deze onderdelen uit die memorie buiten beschouwing laten.

(...)

Vordering tot vervallenverklaring wegens ononderbroken niet-gebruik

6.6 Het hof zal eerst beoordelen of, zoals Monshoe stelt, de beeldmerken waarop Puma haar inbreukvorderingen baseert, zijn vervallen wegens niet-gebruik.

6.7 Het hof stelt voorop dat krachtens art. 2.27 lid 2 jo. 2.23bis BVIE en 18 lid 1 jo. 58 lid 1 sub a UMVo het merkenrecht vervalt voor zover gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt in het Benelux-gebied respectievelijk de Unie. Van normaal gebruik is sprake wanneer het merk wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en ten einde in de Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Bij de beoordeling of aan deze voorwaarden is voldaan dient de rechter te letten op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale of kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie of regelmaat ervan.³ De bewijslast voor normaal gebruik in een lidstaat rust op de merkhouder.⁴ In een procedure tot vervallenverklaring wegens niet-gebruik van een merk kan de verzoekende partij niet worden verplicht om een marktonderzoek te verrichten naar het eventuele gebruik en om, in de mate van het mogelijke, haar vordering met een gesubstantieerd betoog te onderbouwen.⁵ Het tijdstip dat in aanmerking moet worden genomen om vast te stellen of de ononderbroken periode van vijf jaar is verstreken, is het tijdstip waarop de reconventionele vordering tot vervallenverklaring van het uniemerk is ingesteld.⁶

6.8 Partijen zijn het erover eens dat in ieder geval de jaren 2015 tot en met 2018 binnen het hier relevante tijdvak van vijf jaar liggen. Naar het oordeel van het hof heeft Puma met productie 65 en de daarin opgenomen verwijzingen naar onder meer haar producties 27, 28, 47, 48 genoegzaam toegelicht en onderbouwd dat (tenminste) in deze periode (2015 – 2018) van normaal gebruik van deze beeldmerken sprake is geweest. Deze producties – waaronder facturen aan verkopers en promotiemateriaal – laten zien dat de beeldmerken tamelijk intensief en op vrij ruime schaal in de Benelux en diverse landen van de Unie zijn gebruikt voor (sport-)schoenen uit klasse 25. Dit geldt temeer indien hierbij wordt betrokken het gebruik van de vergelijkbare Puma-merken die dezelfde karakteristieke uitwaaierende hoofdvorm van de formstrip kennen (prod. 65, verwijzend naar producties 8, 9, 10 en de als producties 71 tot en met 75 overgelegde jaarverslagen over de periode 2015 tot en met 2019). Voor zover Monshoe deze producties

³ Voetnoot 1 in arrest: HvJEU 19 december 2012, ECLI:EU:2012:816 (*Leno/Hagelkruis*).

⁴ Voetnoot 2 in arrest: HvJEU 22 oktober 2020, ECLI:EU:2020:854 (*Ferrari/DU*).

⁵ Voetnoot 3 in arrest: HvJEU 10 maart 2022 ECLI:EU:C:2022:174 (*Maxxus/Globus*).

⁶ Voetnoot 4 in arrest: HvJEU 17 december 2020, ECLI:EU:C:2020:1044 (*Husqvarna/Lidl*).

² Het procesverloop is deels ontleend aan rov. 4.1–4.2 en 5.1–5.2 van het bestreden arrest, al aangehaald.

in haar memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep heeft bestreden, gaat het om een onderdeel uit die memorie dat buiten beschouwing moet worden gelaten (zie hiervoor, 6.3 [lees: 6.4, A-G]). Monshoe heeft op de mondelinge behandeling ook de gelegenheid gehad het door Puma nader onderbouwde normaal gebruik te betwisten, maar heeft dit niet meer (voldoende gemotiveerd) gedaan.

6.9 Ook voor de klassen 18 (o.a. lederwaren en tassen), en 28 (o.a. sport equipment) heeft Puma in hoger beroep met haar aanvullende producties, in het bijzonder de producties 67c en 68 (waaronder een groot aantal productafbeeldingen en facturen van de afgebeelde producten) en 71 tot en met 75 (jaarverslagen over de periode 2015 tot en met 2019) het normaal gebruik van de beeldmerken en van verwante beeldmerken in de periode 2015 tot en met 2019 voldoende toegelicht en onderbouwd. Aan dit ruimschoots onderbouwde normaal gebruik doet niet af dat, zoals Monshoe onder verwijzing naar haar productie 55 betoogt, zich onder de door Puma getoonde producten ook enkele kledingstukken bevinden waarop (vooraf) de naam Puma en/of een roofkat staan afgebeeld.

6.10 De vordering tot vervallenverklaring, gebaseerd op de stelling dat gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geldige reden geen normaal gebruik van het merk zou zijn gemaakt, is daarom niet toewijsbaar. De *grievens 6 en 8 tot en met 12 in principaal hoger beroep* falen. *Merkinbreuk*

6.11 Daarmee is de vraag aan de orde of Monshoe, zoals Puma stelt, door verhandeling van haar Shoecolante en Pearlz-schoenen inbreuk maakt op de merkrechten van Puma. Puma heeft zich hiertoe voor haar Benelux beeldmerk en Uniebeeldmerk beroepen op art. 2.20 lid 2 sub b en c BVIE respectievelijk art. 9 lid 2 sub b en c UMVo.

Relevant publiek

6.12 Het gaat in dit geval om sportschoenen en sneakers; consumentenproducten die zijn bedoeld voor het algemene publiek. Bij de beoordeling aan de criteria voor merkinbreuk is volstaan, dient daarom te worden uitgegaan van de gemiddelde consument met een gemiddeld aandachtsniveau. Dat het publiek veelal bekend is met onderscheidingstekens op sportschoenen en sneakers is onvoldoende om in dit geval van een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau uit te gaan. *Grief 14 in principaal hoger beroep* faalt. *Merkinbreuk sub c*

6.13 Het hof ziet aanleiding om eerst te beoordelen of sprake is van merkinbreuk in de zin van art. 2.20 lid 2 sub c BVIE en 9 lid 2 sub c UMVo (hierna ook: 'merkinbreuk sub c'). Volgens deze bepalingen kan de merkhouder van een bekend merk het gebruik van een met dat merk overeenstemmend teken verbieden wanneer door het gebruik zonder geldige reden van het teken

ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Bekendheid beeldmerken

6.14 Voor merkinbreuk sub c is allereerst vereist dat het merk waarvan de bescherming wordt ingeroepen bekend is. De daarvoor vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt, wanneer het (oudere) merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. Bij het onderzoek van deze voorwaarde dient de nationale rechter alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te nemen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven.⁷

6.15 Puma heeft de gestelde bekendheid van haar onderhavige beeldmerken allereerst onderbouwd met haar producties 77 en 78 en de als producties 71 tot en met 75 overgelegde jaar/kwartaal-verslagen. Hierin staan gegevens over haar wereldwijd (stijgende) omzet van en marketinguitgaven voor Puma-producten, waarbij in die verslagen wordt ingegaan op toegenomen groei in diverse landen in de EU. Gegevens over het marktaandeel van Puma op de markt voor sportschoenen en sneakers in de Benelux en de Unie zijn niet overgelegd. Uit de genoemde producties blijkt dat Puma sponsorcontracten heeft met beroemdheden uit de sport- en entertainmentwereld. Puma heeft in dat verband met productie 66 nader onderbouwd dat reeds vanaf 1958 op afbeeldingen van gesponsorde sporters de formstrip (in verschillende varianten) voorkomt. Ook heeft Puma diverse latere foto's van zulke gecontracteerde beroemdheden die sportschoenen dragen met daarop de formstrip of een verwant beeldmerk overgelegd (prod. 28 en 31a). Verder heeft Puma met de onder 6.6 en 6.7 [lees: 6.8 en 6.9, A-G] besproken producties aangetoond dat zij de beeldmerken in de Benelux en de Unie in de periode 2015 tot en met 2019 (tamelijk intensief en op vrij ruime schaal) heeft gebruikt. Mede in het licht van de overgelegde stijgende omzetcijfers, ontbreken aanwijzingen dat dit gebruik sindsdien zou zijn afgenomen.

6.16 Het hof zal, alle omstandigheden in aanmerking genomen, waaronder het gegeven dat de beeldmerken onderdeel uitmaken van een familie van verwante beeldmerken met dezelfde uitwaaiende basisvorm van de formstrip, veronderstellenderwijs ervan uitgaan dat de beeldmerken de voor art. 9 lid 2 sub c UMVo respectievelijk art. 2.20 lid 2 sub c BVIE minimaal vereiste bekendheid genieten. De overgelegde stukken bieden evenwel onvoldoende houvast

⁷ Voetnoot 5 in arrest: HvJEG 14 september 1999, ECLI:EU:C:1999:408 (Chevy) punten 26 en 27.

om bij de beoordeling van de merkinbreuk sub c uit te kunnen gaan van een grotere dan de – voor ‘sub c’ minimaal vereiste – aanmerkelijke bekendheid van de onderhavige beeldmerken.

Overeenstemming en verband tussen merk en teken - algemeen

6.17 Een verdere voorwaarde om merkinbreuk sub c aan te kunnen nemen, is het bestaan van overeenstemming tussen merk en teken. Om de mate van overeenstemming te beoordelen, dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald en globaal te worden beoordeeld. Omdat voor inbreuken sub c geen gevaar voor verwarring is vereist, kunnen inbreuken sub c het gevolg zijn van een mindere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het jongere merk/teken, mits die mate van overeenstemming dusdanig is dat het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt. Het bestaan van een verband tussen de conflicterende tekens dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder niet alleen de mate van overeenstemming van de conflicterende merken, maar ook de mate van onderscheidend vermogen, de soortgelijkheid van de waren en de mate van bekendheid van het oudere merk. De bekendheid en onderscheidend vermogen zijn geen relevante factoren om uit te maken of de conflicterende merken overeenstemmen, maar wel om te beoordelen of het betrokken publiek een verband tussen de conflicterende merken legt.⁸

6.18 Om te beoordelen of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het oudere merk, moet een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder met name de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, de mate van overeenstemming van merk en teken en de aard van en mate waarin de betrokken waren gerelateerd zijn.⁹ Hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk, des te gemakkelijker zal een inbreuk kunnen worden vastgesteld.

6.19 Van gebruik van een overeenstemmend teken dat afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk (verwatering) is sprake als het merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt te identificeren als afkomstig van de merkhouder, doordat door het gebruik van het teken de identiteit van het merk afbrokkelt

en aan impact op het publiek inboet.¹⁰ Of van een zodanige inbreuk sprake is, moet worden beoordeeld uit het oogpunt van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.¹¹ De merkhouder moet bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een inbreuk sub c zich in de toekomst voordoet.¹² Het bewijs dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk veronderstelt dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het teken of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt.¹³ Bij dat bewijs is van geen belang of de gebruiker van het teken commercieel voordeel haalt uit het onderscheidend vermogen van het (oudere) merk.¹⁴

Overeenstemming en verband

Zoals hiervoor is overwogen gaat het hof voor de beoordeling van de gestelde merkinbreuken uit van het algemeen publiek en wordt er (veronderstellenderwijs) ervan uit gegaan dat de beeldmerken een aanmerkelijke mate van bekendheid genieten (maar niet méér dan dat), ook als daarbij de familie van verwante beeldmerken met dezelfde uitwaaierende basisvorm van de formstrip in aanmerking wordt genomen. De beeldmerken en het teken worden gebruikt voor identieke waar (sneakers). Naar het oordeel van het hof hebben de twee Puma beeldmerken intrinsiek een normaal onderscheidend vermogen en als gevolg van hun aanmerkelijke bekendheid een verhoogd onderscheidend vermogen. Daar staat tegenover dat de mate van overeenstemming tussen de (hierna opnieuw afgebeelde) beeldmerken en het teken gering is.



⁸ Voetnoot 6 in arrest: HvJEG 24 maart 2011, ECLI:EU:C:2011:177 (*Timi Kinder Joghurt*), met verwijzingen.

⁹ Voetnoot 7 in arrest: HvJEG 18 juni 2009, ECLI:EU:C:2009:378 (*L'Oréal/Bellure*), rov. 44.

¹⁰ Voetnoot 8 in arrest: HvJEG 27 november 2008, ECLI:EU:C:655 (*Intel/Intelmark*), punten 29 en 30.

¹¹ Voetnoot 9 in arrest: HvJEG 27 november 2008, ECLI:EU:C:655 (*Intel/Intelmark*), punt 35.

¹² Voetnoot 10 in arrest: HvJEG 27 november 2008, ECLI:EU:C:655 (*Intel/Intelmark*), punt 38.

¹³ Voetnoot 11 in arrest: HvJEG 27 november 2008, ECLI:EU:C:655 (*Intel/Intelmark*), punt 77; HvJEU 14 november 2013, IER 2014/38 (*Environmental Manufacturing/OHIM*).

¹⁴ Voetnoot 12 in arrest: HvJEG 27 november 2008, ECLI:EU:C:655 (*Intel/Intelmark*), punt 78.



6.20 Van begripsmatige of auditieve overeenstemming is geen sprake. De beeldmerken en het teken vertonen visueel weliswaar overeenstemming waar het gaat om een langgerekte streep die naar beneden afbuigt, maar bij het teken ontbreken de elementen die (mede) bepalend zijn voor de karakteristieke vorm van de Puma-formstrip, te weten de verbreding die daarin optreedt van de (linker) bovenkant naar de voet aan de (rechter) onderkant en de uitwaaiende vorm die daarvan het gevolg is. Bij het teken lopen de boven- en onderzijden grotendeels parallel. De bovenzijde van het teken vertoont bij de afbuiging naar beneden voor het oog eenzelfde scherpe hoek als de onderzijde en roept daarmee het beeld op van een teruggetrokken haak. Bij het Beneluxmerk is alleen aan de binnenzijde sprake van een dergelijke scherpe terugtrekkende hoek, maar heeft de buitenzijde een meer flauwe hoek die juist naar buiten uitloopt, hetgeen nog meer opvalt bij het Unie-merk. Deze karakteristieke uitwaaiende vorm, waardoor de beeldmerken ook aanmerkelijk breder eindigen dan het teken, is een dominerend element van de beeldmerken. Ook de lange zijden van merk en teken verschillen in dit opzicht: bij de beeldmerken is ook daarbij al sprake van een sterker uitwaaiende vorm, terwijl de onder- en bovenzijde van het lange deel van het teken vrijwel parallel lopen. Het teken oogt hierdoor over het geheel ook veel smaller dan de beeldmerken. Een ander opvallend verschil is de scherpere hellingshoek van het bovenste lange deel van het teken, vergeleken met de geringere hellingshoek van dat deel van de beeldmerken. Tot slot beginnen de beeldmerken (rechtsboven) smaller dan het teken, wat het uitwaaiend effect van de beeldmerken versterkt. Gelet op deze verschillen bestaat, globaal beoordeeld, weliswaar enige visuele overeenkomst, maar die is (zeer) gering.

6.21 Hoewel in dit geval sprake is van (veronderstellenderwijs aangenomen) aanmerkelijk bekende beeldmerken, met een verhoogd onderscheidend vermogen, die worden gebruikt voor identieke waar als het teken, is de mate van overeenstemming niet groot genoeg voor het relevante publiek om al met al een verband tussen merk en teken te leggen. Dat de beeldmerken onderdeel zijn van een familie van merken maakt het voorgaande niet anders, omdat hun gemeenschappelijke karakteristieke vormkenmerken nu juist afwezig zijn bij het teken. Gezien het voorgaande kan verder in het midden blijven of het publiek het teken als loutere versiering of (ook) als merk opvat.

6.22 Dat het publiek geen verband zal leggen tussen de (formstrip)beeldmerken en het teken, vindt bevestiging in (met name) de door Monshoe in hoger beroep overgelegde marktonderzoeken. In die onderzoeken luidt de conclusie telkens dat het onderzochte publiek (afgerond) geen verband legt tussen het teken en de (beeld)merken van Puma. Het gaat bij deze zes onderzoeken steekproeven onder telkens (ongeveer) 500 vrouwen en 500 mannen van 18 tot en met 40 jaar in achtereenvolgens Nederland (prod. 38 a en b), België (prod. 38 c en d) en Duitsland (prod. 38 e en f). Monshoe heeft de onderzoeksopzet van deze zes rapporten nader laten toelichten en beoordelen door [deskundige 1] en [deskundige 2] (prod. 39a, 44 en 45). Het hof ziet mede gelet op deze toelichtingen, waarin ook gemotiveerd is ingegaan op de door Puma en haar [general counsel] van Puma geuite kritiek, onvoldoende aanleiding om eraan te twijfelen dat deze onderzoeken niet voldoen aan de daaraan te stellen formele eisen duidelijkheid en controleerbaarheid van de gestelde vragen, de groep van respondenten, de gegeven antwoorden en wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. Met afzonderlijke steekproeven onder 18 tot en met 40 jarige vrouwen en mannen heeft Monshoe een aanzienlijk deel van het relevante publiek onderzocht en de uitkomsten zijn onder beide groepen en in de verschillende landen opmerkelijk gelijklopend. In de rapporten is ook toegelicht waarom onderzoek onder een jongere categorie consumenten van 14 tot 18 jarigen bezwaarlijk is, terwijl aanknopingspunten dat de onderzoeken onder die specifieke groep tot andere uitkomsten zouden leiden ontbreken. Puma heeft haar andersluidende stelling ook niet met eigen onderzoek onderbouwd, daargelaten dat Monshoe gemotiveerd heeft betwist dat de doelgroep voor de van de twee beeldmerken voorziene sportschoenen en sneakers beperkt zou zijn tot 14 tot 18 jarige meisjes/vrouwen. Ook indien ervan zou worden uitgegaan dat de doelgroep van de onderhavige schoenen vooral uit vrouwen zou bestaan, doet dit aan de onderzoeksresultaten nog niet af, nu vrouwen en mannen afzonderlijk zijn bevraagd met overigens opvallend gelijklopende uitkomsten.

6.23 Het in Nederland, België en Duitsland verrichte onderzoek is verder territoriaal niet zo beperkt opgezet dat dit niet representatief zou zijn voor in ieder geval de Benelux. Daarnaast heeft Monshoe (onweersproken) toegelicht dat juist in Duitsland Puma een relatief grote bekendheid geniet zodat de conclusies uit het Duitse onderzoek, dat het publiek ook daar geen verband, legt extra gewicht in de schaal leggen. Dat bij het onderzoek aan de respondenten geen schoenen van Puma zijn getoond, doet niet (voldoende) af aan in ieder geval de conclusie dat de respondenten die met de schoenen van Monshoe en het daarop aangebrachte teken worden gecon-

fronteerd, geen verband leggen met de (ook volgens Puma) bekende formstrip-beeldmerken van Puma. Van de zijde van Puma is geen marktonderzoek overgelegd dat haar stelling ondersteunt dat het relevante publiek wel het vereiste verband tussen de beeldmerken en het teken zal leggen. Het hof tekent bij al het voorgaande aan dat ook in deze zaak de marktonderzoeken niet meer dan een onderbouwing van het eigen standpunt zijn. Dit neemt niet weg dat de hiervoor besproken onderzoeken, aangezien daartegen geen doeltreffende argumenten zijn ingebracht, een bevestiging vormen voor het hiervoor reeds gegeven oordeel, dat de mate van overeenstemming te gering is voor het publiek om het voor inbreuk sub c vereiste verband te leggen.

6.24 De slotsom is dat de vorderingen van Puma niet op grond van art. 2.20 lid 2 sub c BVIE respectievelijk 9 lid 2 sub c UMVo kunnen worden toegewezen. *De grieven 13 en 15 tot en met 17 in principaal hoger beroep* slagen in zoverre en behoeven voor het overige geen bespreking. Ook *grief 7 in principaal hoger beroep* faalt. *Grief 1 in incidenteel hoger beroep* faalt.

Merkinbreuk sub b

6.25 Hiervoor is geoordeeld dat de mate van overeenstemming van de beeldmerken en het teken voor het publiek te gering is om het voor merkinbreuk sub c vereiste verband te leggen. Dit oordeel impliceert dat evenmin sprake is van verwarringsgevaar als bedoeld in art. 2.20 lid 2 sub b BVIE respectievelijk 9 lid 2 sub b UMVo. Ook het ontbreken van verwarringsgevaar vindt steun in de door Monshoe overgelegde marktonderzoeken.¹

2.6 Puma is tijdig in cassatie gekomen, waarna Monshoe incidenteel cassatieberoep heeft ingesteld. Beide partijen hebben verweer gevoerd en hebben hun standpunten schriftelijk laten toelichten. Puma heeft gerepliceerd in het principaal cassatieberoep. In het incidenteel cassatieberoep heeft Monshoe gerepliceerd en heeft Puma gedupliceerd.

3 *Bespreking van het principaal cassatieberoep*

3.1 Het principaal cassatiemiddel van Puma bestaat uit één onderdeel met drie subonderdelen. Daarin wordt in de kern aan de orde gesteld welke toets moet worden gehanteerd bij de beoordeling van verwarringsgevaar vereist voor inbreuk sub-b en of deze naar haar aard anders is dan bij de sub c-toets op grond waarvan bekende merken bescherming genieten. Met de klachten wordt opgekomen tegen de oordelen van het hof in rov. 6.19 t/m 6.25.

3.2 De bepalingen uit het BVIE en de UMVo waarop Puma zich met betrekking tot haar inbreukvorderingen baseert, stemmen inhoudelijk over-

een.¹⁵ Voor de uitleg van deze inhoudelijk gelijke b- en c-gronden is de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU (HvJEU) leidend; het betreft geharmoniseerd merkenrecht en daarmee overeenstemmend Uniemerkenrecht op deze punten.

3.3 *Subonderdeel 1.1* klaagt dat, voor zover rov. 6.25 zo moet worden gelezen dat de vaststelling dat geen sprake is van inbreuk op grond van de sub c-toets impliceert dat ook geen sprake kan zijn van een inbreuk op grond van de sub b-toets (dat staat volgens de klacht in rov. 6.25 en als dit anders zou moeten worden gelezen, dan is sprake van een motiveringsgebrek), het hof heeft miskend dat beide inbreukgronden onderworpen zijn aan een wezenlijk verschillende juridische toetsing en dus ook afzonderlijk moeten worden beoordeeld. De overeenstemming tussen merk en teken moet op grond van de sub b-toets zodanig zijn dat verwarringsgevaar wordt vastgesteld, terwijl die overeenstemming op grond van de sub c-toets zodanig moet zijn dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van het merk. Dit brengt volgens de klacht mee dat de vaststelling dat geen sprake is van inbreuk sub c, niet per definitie betekent dat óók geen sprake kan zijn van een inbreuk sub b. Dat klemmt temeer omdat zelfs bij een geringe mate van overeenkomst tussen merk en teken (zoals vastgesteld in rov. 6.19 en 6.20) moet worden beoordeeld of sprake is van verwarringsgevaar, hetgeen het hof in rov. 6.25 heeft nagelaten.

3.4 *Subonderdeel 1.2* vervolgt dat het voorgaande (ook) meebrengt dat bij de beoordeling van de gestelde sub b-inbreuk de gewone juridische toets voor verwarringsgevaar moet worden aangelegd. Na de vaststelling dat sprake is van enige overeenkomst tussen merk en teken (fase 1), moet aan de hand van alle relevante factoren worden beoordeeld of sprake is van verwarringsgevaar, waaronder (i) de mate van overeenstemming van het merk en teken, (ii) de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten, (iii) de mate van bekendheid van het merk, (iv) het onderscheidend vermogen van het merk, (v) de perceptie van het relevante publiek en (vi) de wijze waarop de merkhouder het merk in de praktijk gebruikt, en alle andere mogelijk relevante omstandigheden, zoals de gebruikte verkoopkanalen, de prijsstelling en de wijze waarop de van merk en/of teken voorzien waren gemarket worden. De vaststelling van het hof dat het relevante publiek geen verband zal leggen tussen merk en teken, het-

¹⁵ Art. 2.20 BVIE spoort met art. 10 Merkenrichtlijn 2015, zie Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikt). Zie ter uitvoering van de vernieuwde en herschikte Merkenrichtlijn het Protocol van 11 december 2017 houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436, Benelux Publicatieblad 2018/1, Trb. 2018, 35, welke op 1 maart 2019 in werking is getreden. Zie ook P.G.F.A. Geerts in Geerts & Verschuur, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* 2024/273.

geen volgens het hof impliceert dat ook geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar, zonder deze factoren mee te wegen, waarover door Puma het nodige is gesteld, is dus rechtens onjuist, althans ontoereikend gemotiveerd.

3.5 Op zich kan worden toegegeven dat sinds het *Equivalenza*-arrest van het HvJEU¹⁶ duidelijk is dat het onderzoek naar de b-grond plaatsvindt in twee fasen. In de eerste fase wordt beoordeeld of sprake is van enige overeenstemming. Alleen als daarvan sprake is, komt de rechter toe aan fase twee waarin wordt beoordeeld of met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval sprake is van verwarringsgevaar.¹⁷ Oppervlakkige lezing van rov. 6.25 zou het idee kunnen doen postvatten dat het hof dit hier onvoldoende op het netvlies heeft gehad, maar dat lijkt mij geen juiste analyse.

3.6 Kern is hier dat zowel bij de b- als bij de c-grond eerst moet worden nagegaan of sprake is van overeenstemming tussen merken en tekens en dat daarvoor in beide gevallen *dezelfde maatstaf* geldt.¹⁸ Het is dus niet zo dat het hof heeft geoordeeld dat *omdat* er geen sprake is van inbreuk sub c, er ook geen sprake kan zijn van inbreuk sub b, zoals de klachten suggereren. Het strandt bij het hof al op de overeenstemmingsdrempel. Bij de c-grond is verwarringsgevaar geen vereiste, maar is voldoende dat het publiek een *verband* legt; dat wil zeggen een samenhang ziet tussen merk en teken, oftewel dat het teken bij het publiek het merk in gedachten roept.¹⁹ Voor inbreuk sub b geldt het vereiste van *verwarringsgevaar* wél. Daarmee kent de c-grond in feite een *minder vergaande* overeenstemmingsdrempel;²⁰ 'lager' dan bij de b-grond:

The requirements for similarity of signs are therefore lower than in the context of protection against confusion.²¹

3.7 Anders gezegd: voor de b-grond moet sprake zijn van een *hogere mate van overeenstemming* (om vervolgens tot verwarringsgevaar te kunnen oordelen) dan bij de c-grond al voldoende kan zijn (voor het leggen van een *verband* door het publiek).

3.8 Brengt dat nu mee dat als wordt geoordeeld dat de mate van overeenstemming onvoldoende is voor de c-grond (zoals het hof hier oordeelt in rov. 6.21 en 6.25), er ook geen sprake kan zijn van een geslaagd beroep op de b-grond, omdat daar een hogere overeenstemmingsdrempel geldt? Dat is de kennelijke gedachtegang van het hof in rov. 6.25 (gelezen in verband met rov. 6.21 en 6.17) en die kan naar ik meen worden onderschreven: als de lagere overeenstemmingsdrempel voor een geslaagd beroep op de c-grond al niet wordt gehaald, dan lijkt dat *a fortiori* te moeten gelden voor de b-grond, die immers een hogere overeenstemmingsdrempel kent.

3.9 Intussen is dit wel een *short-cut* die de tweefasentoets uit *Equivalenza* althans naar de letter niet volgt. Daarin wordt immers in de eerste fase beoordeeld of sprake is van 'enige overeenstemming' en vervolgens in fase twee of met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval sprake is van verwarringsgevaar, aan welke fase twee al bij een *geringe* mate van overeenstemming wordt toegekomen (punt 60 van het *Equivalenza*-arrest).

3.10 Hier slaan de subonderdelen 1.1 en 1.2 ook op aan, omdat het hof immers lijkt te overwegen in rov. 6.19 en 6.20 dat er wel sprake is van enige visuele overeenstemming, die het hof vervolgens als ('zeer') gering kwalificeert – en onvoldoende voor een geslaagd beroep op de c-grond.

3.11 Je zou daar een kwalificatie-boom over kunnen opzetten: komt dit in weerwil van het gehanteerde taalgebruik *materieel* eigenlijk wel neer op geringe mate van overeenstemming bedoeld in het *Equivalenza*-arrest? Dat is de vraag, nu het hof uitvoerig motiveert in rov. 6.20 dat er in wezen materieel helemaal geen sprake is van overeenstemming vanwege de aangegeven zes verschillen: (i) wel een streep die naar beneden afbuigt in Monshoe's teken, maar zonder de karakteristieke elementen die bepalend zijn voor de formstrip in Puma's merken, namelijk verbreding van de (linker) bovenkant naar de voet aan de (rechter) onderkant en de uitwaaierende vorm die daarvan het gevolg is, waardoor (ii) de merken aanmerkelijk breder eindigen dan het teken, hetgeen een dominerend element van de merken is, (iii) de grotendeels parallelle boven- en onderzijden van het teken met aan de onderkant een vorm van een teruggetrokken haak, hetgeen heel anders is in de Puma-merken, zodat (iv) het teken ook veel smaller oogt dan de merken, (v) een opvallend scherpere bovenste hellingshoek van het teken t.o.v. die van de merken en (vi) het smallere begin rechtsboven van de merken, wat het uitwaaiend effect versterkt. Dat is ook zo te lezen, dat het hof oordeelt dat er in wezen materieel van

16 HvJEU 4 maart 2020, C-328/18, ECLI:EU:C:2020:156, *IER* 2021/22 (*EUIPO/Equivalenza Manufactory SL*), punt 57.

17 Zie over de tweefasentoets: J.R. Torenbosch & J. Vriellink, De fasentoets in het licht van *Equivalenza* en *Messi*, *IER* 2021/20 en Geerts & Verschuur, *Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht* 2024/343-360, waar overigens drie fasen worden onderscheiden. Zie ook mijn conclusie van 21 februari 2025, ECLI:NL:PHR:2025:226, onder 3.8-3.11, welke zaak door de Hoge Raad is afgedaan met toepassing van art. 81 lid 1 RO, HR 11 april 2025, ECLI:NL:HR:2025:551 (*Bestseller c.s./OFM c.s.*).

18 HvJEU 24 maart 2011, C-552/09, ECLI:EU:C:2011:177 (*Timi-Kinderyoghurt*), punten 99-100. Zie ook: P.G.F.A. Geerts, Bescherming van de intellectuele eigendom, 2025, p. 122 en mijn in de vorige voetnoot genoemde conclusie onder 3.12 en 3.14.

19 P.G.F.A. Geerts, Bescherming van de intellectuele eigendom, 2025, p. 122. Zie o.a. ook mijn conclusie van 9 november 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1422 (*OK Oliecentrale/Gaas*), onder 2.6.

20 Zie o.a. P.G.F.A. Geerts, Bescherming van de intellectuele eigendom, 2025, p. 122; C. Gielen & V. von Bomhard (red.), *Concise European Trade Mark and Design Law*, 2016, p. 132 en A. Kur & M. Senfleben, *European Trade Mark Law*, 2017, p. 347-348. In mijn al aangehaalde conclusie in *Bestseller c.s./OFM c.s.* speelde dat ook een rol, zie 3.15, waarin ik aangaf dat je de sub c overeenstemmingsdrempel om die reden als minder vergaand kan bestempelen dan de sub b overeenstemmingsdrempel.

21 U. Hildebrandt & O. Sosnita (red.), *EU Trade Mark Regulation*, Brussels Commentary, 2023, p. 240-241.

visuele overeenstemming niet kan worden gesproken. Maar als je al moet constateren dat het hof oordeelt dat er sprake is van enige (zij het (zeer) geringe) overeenstemming in fase 1, dan is duidelijk dat het hof niet met zoveel woorden een fase 2 *Equivalenza*-toets uitvoert bij de beoordeling van de b-grondslag.

3.12 Kan deze *short-cut* door de beugel? Ik zou dat willen bepleiten; de logica dicteert dat eigenlijk al, vanwege de hogere overeenstemmingsdrempel die bij de b-grond wordt gehanteerd ten opzichte van de c-grond. Dat element betreft het hof in rov. 6.17 ook uitdrukkelijk in zijn overwegingen:

'Omdat voor inbreuken sub c geen gevaar voor verwarring is vereist, kunnen inbreuken sub c het gevolg zijn van een *mindere mate van overeenstemming* tussen het oudere merk en het jongere merk/teken, mits die mate van overeenstemming dusdanig is dat het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt.' (Cursive-ri-ning A-G)

3.13 Het hof komt vervolgens in rov. 6.21 tot het oordeel dat de (lagere) sub c-overeenstemmingsdrempel al niet wordt gehaald hier, en in rov. 6.25 dat dat oordeel impliceert dat evenmin tot een vol-dragen b-grond kan worden gekomen. De achterliggende gedachte is daarbij dan kennelijk: omdat voor de b-grond een hogere overeenstemmingsdrempel geldt, dient fase 2 aflopen bij die stand van zaken geen zinnig doel gegeven het al niet halen van de lagere c-drempel voor overeenstemming. Een kwestie van rechterlijke pragmatiek. Dat lijkt mij niet onjuist en ook niet ontoereikend gemotiveerd, als rov. 6.25 niet in isolement, maar in context van de voorafgaande beoordeling wordt gezien. Het verdient mogelijk geen schoonheidsprijs, deze verkorte afdoening, maar hierop casseren lijkt weinig productief, omdat het oordeel over de c-grond immers overeind blijft in cassatie. Na eventuele verwijzing kan dan het nalopen van *Equivalenza*-fase 2 naar ik meen niet resulteren in toereikende overeenstemming voor verwarringsgevaar en dus inbreuk op de b-grond, nu daar een hogere mate van overeenstemming voor nodig is dan voor de c-grond en die c-grond is en blijft in deze zaak afgewezen wegens daarvoor ontoereikende overeenstemming. Dat maakt dat belang bij deze klachten ontbreekt.

3.14 In deze lijn zijn de klachten van de subonderdelen 1.1 en 1.2 tevergeefs voorgesteld.

3.15 *Subonderdeel 1.3* klaagt vervolgens nog dat het hof met de laatste zin uit rov. 6.25 "*Ook het ontbreken van verwarringsgevaar vindt steun in de door Monshoe overgelegde marktonderzoeken*" heeft miskend dat de b-toets (en in het bijzonder de beoordeling van het verwarringsgevaar) een zuiver juridisch oordeel vergt, althans dat deze geen feitelijke vaststelling behelst. Het hof heeft het resultaat van het marktonderzoek laten meewegen bij de beantwoording van de vraag of het relevante publiek een verband legt tussen merk en teken in het kader van de c-toets, en dat onderzoek kan daar ook relevant

zijn omdat dit aspect van de c-toets een (goeddeels) feitelijke is. Dit geldt echter niet voor de beoordeling van het verwarringsgevaar in het kader van de b-toets, hetgeen ook onderstreept dat de beoordeling van de b-toets niet kan steunen op een vaststelling van niet-inbreuk op grond van de c-toets.

3.16 Deze klacht kan evenmin tot cassatie leiden.

3.17 In de eerste plaats bij gebrek aan belang, omdat subonderdelen 1.1 en 1.2 zoals hiervoor besproken niet slagen, zodat het oordeel in de tweede volzin van rov. 6.25 overeind blijft en de afwijzing zelfstandig draagt. De laatste volzin heeft het karakter van een overweging ten overvloede — het oordeel uit de tweede volzin is zelfstandig dragend voor afwijzing van de b-grondslag — zodat subonderdeel 1.3 geen doel treft.

3.18 De juridische draai die de klacht aan deze feitelijke passage over de marktonderzoeken geeft, lijkt mij verder uit te gaan van een onjuiste lezing. De b-grond wordt al afgewezen wegens gebrek aan voldoende overeenstemming tussen merken en teken, waarna het hof (ten overvloede) feitelijk constateert dat de marktonderzoeken, die in rov. 6.23 volgens het hof 'een bevestiging vormen voor het hiervoor reeds gegeven oordeel, dat de mate van overeenstemming te gering is voor het publiek om het voor inbreuk sub c vereiste verband te leggen', ook geen steun bieden voor het optreden van verwarringsgevaar. Dat staat naar ik meen niet in de sleutel van een onjuiste juridische toets van verwarringsgevaar, zoals de klacht ingang wil doen vinden, maar opnieuw in die van de mate van vereiste overeenstemming, want daar concentreert rov. 6.25 zich op. Daarmee wordt dus gezegd: ook de voor verwarringsgevaar vereiste mate van overeenstemming tussen merken en teken vindt geen steun in de marktonderzoeken en dat snijdt hout; daarvoor geldt immers een hogere overeenstemmingsdrempel dan voor het leggen van een verband uit de c-grond.

3.19 Op dit een en ander ketst subonderdeel 1.3 af. Dat lot deelt ook de louter voortbouwende veegklacht, gelet op de voorafgaande bespreking, zodat het principale cassatieberoep in mijn ogen faalt.

4 *Bespreking van het incidenteel cassatieberoep*

4.1 Het onvoorwaardelijk ingestelde incidenteel cassatiemiddel van Monshoe bestaat uit vier onderdelen over de verhouding tussen principaal en incidenteel appel en over normaal gebruik en stelt drie thema's aan de orde: (i) is het oordeel over normaal gebruik op onjuiste wijze tot stand gekomen vanwege het buiten beschouwing laten van passages uit de mva inc, (ii) de maatstaf voor normaal gebruik en (iii) de beoordeling van gemeenschappelijke kenmerken uit een 'familie van merken'.

Onderdeel 1: verhouding incidenteel en
 principaal beroep

4.2 *Onderdeel 1* komt met vijf subonderdelen op tegen rov. 6.4 en rov. 6.8. In rov. 6.4 overweegt het hof dat het onderdelen uit de mva inc buiten beschouwing laat, omdat Monshoe daarin reflecteert op elementen van het debat die volgens het hof uitsluitend in het principaal hoger beroep thuishoren. Als gevolg daarvan laat het hof in rov. 6.8 de stellingen van Monshoe gericht tegen (de onderbouwing van) het verweer van Puma dat wel sprake is van normaal gebruik van de merken (aan de hand van producties) buiten beschouwing, en gaat het volgens de klacht voorbij aan de gemotiveerde betwisting door Monshoe dat de beeldmerken intensief en op vrij ruime schaal in de Benelux en diverse Unielanden zouden zijn gebruikt voor (sport)schoenen. Deze in de mva inc vervatte betwisting is volgens Monshoe ten onrechte buiten beschouwing gelaten.

4.3 *Subonderdeel 1.1* formuleert de rechtsklacht dat het oordeel in rov. 6.8 blijkt geeft van een onjuiste rechtsopvatting over de beginselen van een goede procesorde, meer in het bijzonder hoor en wederhoor (art. 19 Rv). De rechter moet een op zichzelf ter zake dienend en tijdig gevoerde betwisting in zijn beoordeling betrekken wanneer die betwisting redelijkerwijs kenbaar is voor de wederpartij en de rechter. Er is geen algemene regel dat een procespartij gehouden is om pas bij pleidooi te reageren op producties en stellingen bij mva/mve inc. Het incidenteel beroep neemt weliswaar processueel in beginsel een zelfstandige positie in ten opzichte van het principaal beroep, maar of een rechter stellingen buiten beschouwing mag laten hangt af van alle omstandigheden van het geval, waaronder de omvang en toegankelijkheid ervan, de positie van de wederpartij, de aard van het geschil en de noodzaak van concentratie van het processuele debat. Heeft het hof dit niet miskend, dan is sprake van ontoereikende motivering, omdat het hof een afweging van deze omstandigheden niet kenbaar in zijn beoordeling heeft betrokken.

4.4 Deze klacht lijkt mij te moeten falen. Het incidenteel appel neemt ten opzichte van het principaal appel namelijk in beginsel een zelfstandige positie in.²² Zo moet de devolutieve werking in principaal en incidenteel appel afzonderlijk worden beoordeeld²³ en bij mva inc kan niet (ook) worden gereageerd op de mva in het principaal appel.²⁴ De

mva inc biedt geïntimeerde in dat beroep niet de gelegenheid om te reageren op in het principale beroep gevoerde nieuwe verweren. De eerste gelegenheid daartoe is bij de mondelinge behandeling/het pleidooi (of akte in reactie op producties). Een ander stelsel zou een appellant in principaal appel bij een ingesteld incidenteel appel een extra gelegenheid bieden om op stellingen van de wederpartij te reageren.²⁵ De betreffende regel uit het *ED/Siza*-arrest heeft een algemene strekking, nu deze vervat is in een *obiter dictum* met de uitdrukkelijke kanttekening dat een betreffende cassatieklacht hierover in die zaak ontbrak (in rov. 3.3.3). Het uitgangspunt van de zelfstandige posities van principaal en incidenteel beroep ligt ook ten grondslag aan de ontvankelijkheidsrechtspraak.²⁶

4.5 Het hof heeft dus de juiste route gevolgd: de betwisting van het verweer in het principaal appel tegen de vervallenverklaring wegens *non-usus* hoort niet thuis in het incidenteel appel, maar had bij gelegenheid van pleidooi moeten, een gelegenheid die Monshoe ook had (maar volgens het hof onvoldoende handen en voeten heeft gegeven daar), zodat de klacht ook faalt voor zover wordt betoogd dat sprake is van strijd met de goede procesorde dan wel schending van hoor en wederhoor. Het hof is kennelijk van oordeel dat Monshoe die gelegenheid bij pleidooi onvoldoende heeft benut (rov. 6.8). Dit is een feitelijk oordeel dat in cassatie niet bestreden kan worden. Ook had Monshoe voorafgaand aan de mondelinge behandeling nog bij akte kunnen reageren op de producties van Puma.²⁷ Monshoe klaagt verder nog dat het hof acht zou hebben moeten slaan op de omstandigheden van het geval (omvang stellingen, toegankelijkheid, etc.), maar maakt niet duidelijk welke bijzondere omstandigheden dit dan zouden moeten zijn, terwijl voor deze klacht ook geen bronnen of vindplaatsen worden gegeven (in gelijke zin s.t. Puma 36).

4.6 Een vraag is mogelijk of de goede procesorde hier meebrengt dat ten tijde van de mondelinge behandeling al door het hof had moeten worden gewaarschuwd dat de betreffende passages uit de mva inc terzijde zouden worden gelegd op processuele gronden na het daartegen gemaakte bezwaar zijdens Puma. De zelfstandige posities van principaal en incidenteel beroep gelden immers 'in beginsel'. Het subonderdeel lijkt daar op te hintten, maar ik meen dat partijen, bijgestaan door hun raadslieden, geacht moeten worden dit soort fundamentele procedurele regels zelf te bewaken en daar naar te handelen in hun optreden in rechte. Dat geldt zeker in een situatie als deze, waarin Puma bezwaar heeft gemaakt tegen de betreffende passages uit de mva

22 HR 21 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA9614, NJ 2008/547 m.nt. H.J. Snijders, rov. 3.9; HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6699, NJ 2014/175, m.nt. H.J. Snijders, JBPR 2013/17, m.nt. B.T.M. van der Wiel, JIN 2013/53, m.nt. M.C. van Rijswijk, rov. 3.4.

23 *Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent* 4, 2022/207.

24 Hugenholtz/Heemskerck, Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht, 2024/170, GS Burgerlijke Rechtsvordering (JJ. van der Helm), art. 347 Rv, aant. 16, beide onder verwijzing naar HR 6 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1097, JBPR 2018/49, m.nt. B.T.M. van der Wiel & L.V. van Gardingen, JIN 2018/139, m.nt. M.A.J.G. Janssen (*ED/Siza*), rov. 3.3.3.

25 GS Burgerlijke Rechtsvordering (JJ. van der Helm), art. 347 Rv, aant. 16.

26 HR 18 februari 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1274, NJ 1994/606 m.nt. H.E. Ras ([...]/[...]), rov. 2.3.

27 Vgl. HR 6 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2567, JBPR 2018/5 m.nt. G.C.C. Levin, NJ 2018/143 m.nt. H.B. Krans (*W/Artesia*), rov. 3.4.3, waar overigens wordt overwogen dat zo'n akte voorafgaand aan pleidooi niet verplicht is.

inc (welk bezwaar het hof dus heeft gehonoreerd) en waarover op 18 januari 2024 een uitvoerige e-mailwisseling heeft plaatsgevonden (maakt deel uit van procesdossier; s.t. Puma 40 refereert er ook aan); zo'n 'gewaarschuwd' partij dient dan de gelegenheid te baat te nemen om dit ten pleidooie recht te zetten, maar dat is volgens het hof hier onvoldoende gesubstantieerd gebeurd — en dat is een feitelijk procedureel oordeel, dat goed te volgen is; het zittingsp-v rept er ook niet over.

4.7 *Subonderdeel 1.2* richt een motiveringsklacht tegen het oordeel in rov. 6.4 en 6.8 dat de hier besproken stellingen van Monshoe uitsluitend in het principaal appel thuis horen, nu het incidenteel en principaal beroep op het hier besproken punt onmiskenbaar met elkaar verweven zouden zijn. Volgens de klacht hebben de stellingen van Monshoe mede betrekking op grief 1 van het incidenteel appel van Puma. Volgens Monshoe heeft Puma in het “Algemeen Deel” van haar mva/mve inc de kenmerken van de formstripmerken beschreven en in dat verband gesteld dat die merken (normaal) zijn gebruikt. Omdat die stellingen mede betrekking hebben op grief 1 in het incidenteel appel van Puma (over de door Puma gehanteerde, volgens Monshoe onjuiste definitie en kenmerken van de formstripmerken), is het oordeel van het hof in rov. 6.4 en 6.8 onbegrijpelijk.

4.8 Deze klacht zie ik evenmin doel treffen. Of een stelling ziet op het principaal of incidenteel beroep is een kwestie van uitleg, waarbij niet doorslaggevend is onder welk kopje de stelling staat, maar hoe die stelling redelijkerwijs moet worden opgevat.²⁸

4.9 Puma's incidentele grief 1 is gericht tegen een door de rechtbank in rov. 4.17 gekenschetst aspect van de formstripmerken dat volgens Puma onjuist is:

‘Grief 1: Kenmerken Formstrip-merken

180. Puma wenst een grief in te dienen tegen de omschrijving van de Kenmerken door de rechtbank in rechtsoverweging 4.17. Uit het bovenstaande blijkt dat de rechtbank ten onrechte kenmerken aan de Formstrip-merken heeft toegekend, die niet uit de registraties blijken, namelijk dat de Formstrip-merken van de achterkant van de schoen naar een bepaald punt naar voren lopen. Dit is onjuist, omdat de Formstrip-merken zuivere beeldmerken betreffen, en geen positiemerken. Voor de juiste weergave van de Kenmerken verwijst Puma naar het Algemeen deel, definities.’

4.10 Rov. 4.17 uit het rechtbankvonnis (beoordeling merkinbreuk) luidt zo:

‘4.17. Puma stelt dat de dominerende en onderscheidende kenmerken van de op haar sportschoenen geplaatste Formstripmerken zijn:

- een enkele, niet onderbroken of doorkruiste streep met aan één uiteinde een ronde kromming;
- dat de streep van links beneden naar rechtsboven loopt;
- dat het verticale gedeelte van de streep veel korter is dan het horizontale gedeelte;
- dat de streep van af de achterkant van de schoen loopt naar de voorvoet en stopt rond de wreef.’

4.11 Incidentele Grief 1 ziet op geen enkele wijze op *non-usus* en Monshoe's vervallenverklaringsvordering op die grond uit het principaal appel, maar op de kenmerken van de formstripmerken in het kader van Puma's incidentele merkinbreukvordering. De klacht is weliswaar dat Puma in dat kader heeft stilgestaan bij ‘normaal gebruik’, maar dat is niet waar het hier om draait. Monshoe verwijst naar nr. 14 van Puma's memorie uit “Algemeen Deel”, dat ik hier samen met een deel van nr. 15 citeer:

‘Formstrip-merken — verkregen vergroot onderscheidend vermogen/reputatie, zelfs bekende merken

14. Uit het gebruiksbewijs dat in eerste aanleg werd overgelegd, samen met het bewijs zoals hierbij in appel overgelegd als Producties 47 en 48, is duidelijk dat Puma de Formstrip-merken normaal heeft gebruikt. Puma heeft de merken 1. naar buiten toe, 2. frequent en 3. met regelmaat gebruikt gedurende de gehele Relevante Periode, en zelfs daarbuiten, via een veelheid aan verschillende kanalen (zoals de website van Puma, de social media kanalen van Puma, talloze wederverkopers), en (gericht op) veel verschillende territoria.

15. Dit gebruik is zo groot en omvangrijk, dat hiermee niet alleen sprake is van normaal gebruik van de Formstrip-merken, maar overduidelijk ook van merken met een vergroot onderscheidend vermogen en zelfs met een sterke reputatie. Dat dit zo is, blijkt ook uit het feit dat meerdere rechters en instanties in diverse (Europese) landen vaker hebben geoordeeld dat de Formstrip-merken bekend zijn en een groot onderscheidend vermogen hebben (...).’

4.12 Hetgeen Puma hier stelt kan geredelijk niet worden opgevat als een inleiding op of uitwerking van grief 1 in het incidenteel appel, die immers heel specifiek ziet op de kenmerken die de rechtbank aan de formstripmerken heeft toegekend en met normaal gebruik als merk niets van doen heeft.

4.13 De klacht verwijst ook naar nr. 83 van Puma's memorie, waarin verweer wordt gevoerd tegen grieven 8 t/m 12 in het principaal appel over ‘normaal gebruik’. Ook deze passage kan met geen mogelijkheid worden uitgelegd als inleiding op of

²⁸ Annotatie van B.T.M. van der Wiel en L.V. van Gardingen bij het *ED/Siza*-arrest in *JBP* 2018/49, onder 11. Er kan ook sprake zijn van een verkapt incidenteel appel, door uitleg te bepalen, zie *Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent* 4 2022/205, onder verwijzing naar HR 19 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1690, *JIN* 2015/149 m.nt. E.B. Warmerdam-Wolfs en M.O.J. de Folter, Verkapt incidenteel appel: tegenspraak in vermomming, in: Een kwart eeuw, opstellen aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders, 2016, p. 96-98.

uitwerking van grief 1 in incidenteel appel (voetnoten zijn weggelaten uit het citaat):

'83. Dit betekent ook dat het gebruiksbewijs zoals ingediend als geheel en in verband met elkaar beoordeeld moet worden; het komt uiteindelijk immers neer op het beantwoorden van de overkoepelende vraag (waarbij dus niet elke pagina 'geïsoleerd' moet worden) of een serieuze poging is gedaan om een afzetmarkt voor de betrokken waren te creëren of in stand te houden, hetgeen een afweging van alle relevante factoren vereist en niet een afweging in absolute zin. Hoewel Puma meent dat het gebruiksbewijs zoals ingediend in eerste aanleg al [...] voldoet om het normale gebruik van de Formstrip-merken aan te tonen, legt zij hierbij additioneel gebruiksbewijs over in de vorm van *Productie 47 en 48*, met daarbij *Productie 49* een toelichting over wat het bewijs laat zien en in welk verband dat relevant is.'

4.14 Ook hier is heel duidelijk dat Puma prods. 47 en 48 overlegt in het kader van het principaal appel (vervalvenverklaring beeldmerken en in dat kader: normaal gebruik), en *niet* in het kader van het incidenteel appel (merkinbreukverbod).

4.15 Het hof heeft dus terecht tot uitgangspunt genomen dat de stellingen rondom 'normaal gebruik' geen betrekking hadden op (grief 1 in) het incidenteel appel, maar op het principaal appel. Dit brengt mee dat subonderdeel 1.2 faalt.²⁹

4.16 *Subonderdeel 1.3* vervolgt met de rechtsklacht dat met het buiten beschouwing laten van Monshoe's betwisting van Puma's producties ter onderbouwing van normaal gebruik is gehandeld in strijd met het appelprocesrecht, in het bijzonder art. 347-349 Rv, de devolutieve werking van het appel of de tweeconclusieregel. Althans is sprake van een motiveringsgebrek, omdat die betwisting een uitwerking was van eerder aangevoerde stellingen (cva Monshoe 16 en 51, akte uitlating prods. Monshoe 3-12, plta EA Monshoe 3-26, 37-41 en 63 en mvg Monshoe grieven 5, 6, 8 t/m 12 nrs. 49-73, 91-131, 149-152, 155, 158 en 191), zodat zonder nadere motivering niet inzichtelijk is waarom het hof die nadere betwisting van Monshoe buiten beschouwing laat.

4.17 Dit is niet meer dan een herhaling van zetten van de vorige subonderdelen en ketst af op het daar besprokene. Waar het zeer kort samengevat op neerkomt is dat wat in het principaal appel thuishoort, geen plaats kan vinden in het incidenteel appel, zodat de betreffende passages op de aangegeven gronden terecht en begrijpelijkerwijs na bezwaar daartegen door Puma door het hof buiten

beschouwing zijn gelaten. Van strijd met de devolutieve werking van het appel is al helemaal geen sprake. Ook subonderdeel 1.3 is daarmee tevergeefs voorgesteld.

4.18 *Subonderdeel 1.4* klaagt verder dat het oordeel dat Monshoe het door Puma nader onderbouwde normaal gebruik niet voldoende zou hebben betwist, onbegrijpelijk is in het licht van het partijdebat en eerdere betwistingen van Monshoe op dit punt.

4.19 Voor zover de klacht ter onderbouwing hiervan verwijst naar vindplaatsen en producties in feitelijke instanties, lijkt de klacht te berusten op een onjuiste lezing van rov. 6.8. In rov. 6.8 overweegt het hof namelijk alleen dat Monshoe het door Puma onderbouwde normaal gebruik middels de daar genoemde producties "*op de mondelinge behandeling*" niet meer (voldoende) gemotiveerd heeft betwist (in gelijke zin s.t. Puma 48). Het oordeel dat Monshoe een en ander op de mondelinge behandeling niet meer (voldoende) aan de orde heeft gesteld, is niet onbegrijpelijk, zo is hiervoor al besproken.³⁰ Subonderdeel 1.4 faalt.

4.20 *Subonderdeel 1.5* klaagt dat de oordelen in rov. 6.4 en 6.8 onbegrijpelijk zijn omdat het hof niet duidelijk maakt welke onderdelen van de mva inc precies buiten beschouwing worden gelaten — en voor zover dat wel duidelijk is, waarom die onderdelen alleen betrekking hebben op het principaal appel en niet op het incidenteel appel, althans op grond van de goede procesorde buiten beschouwing moeten worden gelaten.

4.21 Dit is in wezen een herhaling van zetten uit de subonderdelen 1.1-1.4. Het hof overweegt in rov. 6.4 dat Monshoe in haar mva inc ten onrechte ook is ingegaan op onderdelen van het debat die in het principaal appel thuis horen. Nu dat incidentele appel alleen zag op (i) de kenmerken van de formstripmerken en (ii) het afwijzen van schadevergoeding, is duidelijk dat in rov. 6.4 wordt gedoeld op alle overige onderwerpen die Monshoe bij mva inc te berde brengt (in gelijke zin s.t. Puma 50). Dit geldt temeer gelet op de eerder gememoreerde e-mailwisseling hierover (idem s.t. Puma 51). Het niet buiten toepassing laten in het incidenteel appel van materie die in het principaal appel thuishoort, komt in strijd met ons procedurele stelsel, zo is al besproken, dus de reden van het buiten beschouwing laten is ook duidelijk. De klachten falen.

Onderdeel 2: normaal gebruik

4.22 *Onderdeel 2* komt met vijf subonderdelen op tegen de beoordeling van normaal gebruik als merk in rov. 6.6 t/m 6.10. Ook hiervoor geldt dat de bepalingen uit het BVIE en de UMVo waar Monshoe

29 Terzijde: de veel gehanteerde formule in incidentele memoeries dat al hetgeen in vorige aanleg in conventie en reconventie is aangevoerd, alsook hetgeen bij antwoord in het principaal appel te berde is gebracht als hier (in incidenteel beroep) als herhaald en ingelast moet worden beschouwd, kan geen procedurele vrijbrief geven om in strijd met de tweeconclusieregel vervolgens bij mva inc een extra schriftelijke ronde te nemen met weren tegen het principaal appel.

30 Er blijkt niet uit het zittingsp-v dat dit is gebeurd en Monshoe stelt daar zelf bij s.t. 4.150 dit over: "De omstandigheid dat Monshoe bij pleidooi niet nógmaals de nadere producties van Puma één voor één betwist, terwijl Monshoe dit reeds uitvoerig had gedaan bij de memorie van antwoord in incidenteel appel (...), rechtvaardigt niet dat het hof het daar aangevoerde zonder meer negeert."

een beroep op doet, voor zover in deze cassatieprocedure van belang, inhoudelijk overeenstemmen³¹ en dat de rechtspraak van HvJEU leidend is voor de uitleg van beide bepalingen. Kortheidshalve noem ik hierna (meestal) alleen de BVIE-bepalingen en niet ook de UMVo-equivalenten.

Normaal gebruik

4.23 Art. 2.27 lid 2 BVIE bepaalt dat een merk vervallen kan worden verklaard als in een ononderbroken periode van vijf jaar geen sprake is van 'normaal gebruik' van dat merk. Normaal gebruik behelst gebruik van het als merk ingeschreven teken ter onderscheiding van waren of diensten en wel door voor de gemerkte waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Daarbij moet rekening gehouden worden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat sprake is van een reële commerciële exploitatie. De rechter heeft bij de beoordeling daarvan een grote mate van vrijheid.³² Art. 23bis lid 5 sub a BVIE bepaalt dat onder 'normaal gebruik' ook wordt verstaan *"het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wijzigt, ongeacht of het merk in de gebruikte vorm al dan niet ook op naam van de houder*

is ingeschreven".³³ Eenzelfde uitgangspunt staat in considerans 25 van de UMVo: *"Om redenen van bilijkheid en rechtszekerheid moet het gebruik van een Uniemerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, voldoende zijn om de verleende rechten te vrijwaren, ongeacht of het merk zoals het wordt gebruikt, ook in die vorm is ingeschreven."*

4.24 De merkenrechtspraak van het HvJEU biedt inzicht in de ratio van de bepaling over normaal gebruik van een merk in afwijkende vorm, te weten dat door geen strikte overeenstemming te eisen tussen de in de handel gebruikte en de ingeschreven vorm van het merk, de merkhouder de mogelijkheid heeft om bij het commerciële gebruik van het merk variaties aan te brengen, waardoor beter kan worden ingespeeld op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren en diensten, zonder dat het onderscheidend vermogen

33 Deze regel vloeit oorspronkelijk voort uit het Verdrag van Parijs (art. 5C lid 2), waarin is bepaald: "Het gebruik van een fabrieks- of handelsmerk door de eigenaar in een vorm, welke door bestanddelen, die het onderscheidend kenmerk niet wijzigen, verschilt van het merk in de vorm, waaronder dit laatste in een van de landen der Unie is ingeschreven, zal de verklaring van ongeldigheid van de inschrijving niet ten gevolge hebben, noch de aan het merk verleende bescherming verminderen." De laatste zinsnede van art. 23bis lid 5 sub a BVIE ("ongeacht of het merk in de gebruikte vorm al dan niet ook op naam van de houder is ingeschreven") is overigens pas later toegevoegd in art. 2.23bis zoals dat in de meest recente versie van het BVIE is opgenomen, vgl. de versie van 1 juni 2018 waar 'normaal gebruik' nog (zonder voormelde toevoeging) was geregeld in art. 2.26 lid 3 sub a. Vgl. ook het huidige art. 18 lid 1 sub a UMVo met de art. 16 lid 1 sub a van de voorloper van de huidige verordening (nr. 207/2009); vgl. verder art. 16 lid 5 sub a van de huidige Merkenrichtlijn ((EU) 2015/2436) met art. 10 lid 1 sub a van de Merkenrichtlijn uit 2008 (2008/95/EG), zie ook U. Hildebrandt, Trade Mark Law in Europe, 2024, p. 540-541, waar deze wijziging wordt geïdentificeerd als *"a major change in the wording"*. Zie over normaal gebruik ook: HvJEU 25 oktober 2012, C-553/11, ECLI:EU:C:2012:671, NJ 2013/525 m.nt. C. Gielen, IER 2013/29 m.nt. F.W.E. Eijssvogels (Rintisch/Eder), punten 18-30; HvJEU 18 juli 2013, C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497, NJ 2013/527 m.nt. Ch. Gielen, BIE 2013, p. 308-315 m.nt. P.A.C.E. van der Kooij (Specsavers), punt 31. Vgl. HvJEU 18 april 2013, C-12/12, ECLI:EU:C:2013:253, NJ 2013/526 m.nt. C. Gielen (Collosum Holding/Levi Strauss), waar het ging om normaal gebruik in de zin van art. 15 lid 1 Verordening (EG) nr. 40/94 (oud), maar niet om gebruik van het merk in afwijkende vorm (destijds opgenomen in art. 15 lid 2 sub a van voornoemde verordening).

31 De genoemde bepalingen zijn overigens niet woordelijk gelijk, maar art. 18 lid 1 jo. 58 lid 1 sub a UMVo kennen wel een gelijke strekking als art. 2.27 lid 2 jo. 2.23bis BVIE. Zowel art. 2.27 lid 2 BVIE als art. 18 lid 1 jo. 58 lid 1 sub a UMVo bepalen dat een merk vervallen kan worden verklaard wanneer geen sprake is van normaal gebruik (zij het dat de vijfjaarstermijn in de UMVo is opgenomen in art. 18 en in het BVIE in art. 23bis lid 1). De bepaling die bij de bespreking van de navolgende klachten het meest centraal staat, namelijk art. 23bis lid 5 sub a BVIE, is nagenoeg gelijklopend aan art. 18 lid 1 aanhef en sub a UMVo, met als enige verschil dat daarin wordt gesproken van het gebruik van het Uniemerk (in plaats van het merk).

32 Geerts & Verschuur, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2024/422, met verdere verwijzingen.

ervan wordt gewijzigd.³⁴ Door de merkhouder enige leeway te bieden bij het normaal gebruik van zijn ingeschreven merk, wordt — in de woorden van Gielen — voorkomen dat de merkhouder “in het strakke keurslijf van zijn inschrijving wordt ingesnoerd”.³⁵

4.25 De rechtspraak over ‘normaal gebruik’ van een merk (in afwijkende vorm) is sterk casuïstisch. Kern van de toets is of het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk al dan niet is gewijzigd door het gebruik van het merk in afwijkende vorm. Bij de beoordeling van ‘normaal gebruik’ moet dan ook éérst worden vastgesteld wat de onderscheidende elementen van het merk zijn zoals dat is ingeschreven; het gebruik in afwijkende vorm moet vervolgens worden beschouwd in het licht van die onderscheidende elementen, zodat kan worden bezien of het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk is gewijzigd door het gebruik van het afwijkende merk. Zo het Gerecht:³⁶

‘73. In order to establish that the distinctive character of the registered trade mark has been altered it is *necessary to perform an examination of the distinctive and dominant character of the elements which have been added*, based on the intrinsic qualities of each of these elements as well as the relative position of the various elements in the configuration of the trade mark (see judgment of 13 September 2016, *Representation of a polygon*, T146/15, EU:T:2016:469, paragraph 28 and the case-law cited).’ (Cursivering A-G)

Net als het HvJEU:³⁷

‘30. Ainsi qu’il ressort de ce point 65, l’un de ces reproches portait sur l’appréciation des éléments distinctifs de la marque antérieure enre-

gistrée sous le numéro 1123092. À cet égard, il convient d’observer qu’une telle analyse doit manifestement précéder celle de l’usage sérieux de la marque en cause, dès lors que l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009 prévoit qu’est considéré comme un usage sérieux l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée. En effet, la forme de l’usage de la marque en cause doit être appréciée au regard du caractère distinctif de celle-ci, afin de vérifier si ce caractère distinctif est altéré.’ (Cursivering A-G)

4.26 Ook de (internationale) merkenrechtelijke literatuur leert dat beoordeling van ‘normaal gebruik’ in afwijkende vorm vergt dat eerst wordt stilgestaan bij het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk, waarna vervolgens kan worden bezien in hoeverre het gebruik in afwijkende vorm het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk wijzigt:³⁸

‘The assessment of the distinctive elements of the trade mark must precede the examination of genuine use of the trade mark in question since, under Article 15(1), second paragraph, lit. a CTMR, genuine use means use of the EU trade mark in a form differing in elements which do not alter its distinctive character. The form of use of the trade mark in question must be examined in the light of its distinctive character in order to determine whether that distinctive character is affected.’

4.27 Zie verder:³⁹

‘The assessment of whether there is detriment to the distinctive character or alteration of the distinctive character requires an examination of the distinctive character and dominance of the added elements, which must be based on the qualities of each of these elements in the overall design of the mark. In doing so, the form of use of the mark in question must be assessed in the light of its distinctive character, taking into account in particular the high or low degree of distinctiveness of the mark in question.’ (citaat zonder voetnoten, A-G)

Bespreking van de klachten

4.28 Onderdeel 2 begint met twee rechtsklachten over de hofbeoordeling van normaal gebruik in rov. 6.6 t/m 6.10. *Subonderdeel 2.1* klaagt ten eerste dat de oordelen in rov. 6.6 t/m 6.10 blijken geven van

34 HvJEU 18 juli 2013, C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497, NJ 2013/527 m.nt. Ch. Gielen, *BIE* 2013, p. 308-315 m.nt. P.A.C.E. van der Kooij (*Specsavers*), punt 29, waarover ook Geerts & Verschuur, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* 2024/423. Overigens zag het *Specsavers*-arrest op de uitleg van art. 15 lid 1, tweede alinea, sub a van Verordening nr. 207/2009, de voorloper van de huidige Uniemerkenverordening: “Als gebruik in de zin van de eerste alinea wordt eveneens beschouwd: a) het gebruik van het Gemeenschapsmerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd (...)” Deze bepaling stemt overeen met het huidige art. 18 lid 1 sub a UMvO, gelijkklopend aan art. 2.23 lid 4 sub a BVIE, met uitzondering van de laatste zinsnede van de huidige artikelen, “ongeacht of het merk in de gebruikte vorm al dan niet ook op naam van de houder is ingeschreven”. Zie eerder: HvJEU 25 oktober 2012, C-553/11, ECLI:EU:C:2012:671, NJ 2013/525 m.nt. C. Gielen, *IER* 2013/29 m.nt. F.W.E. Eijssvogels (*Rintisch/Eder*), punt 21, waarin het ging om de uitleg van art. 10 lid 2 sub a van de oude Merkenrichtlijn 89/104/EG, dat (wederom met uitzondering van de laatste zinsnede) overeenstemt met de bepalingen die in deze cassatieprocedure centraal staan: “Als gebruik in de zin van lid 1 wordt eveneens beschouwd: a) het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd (...)”

35 Zie de combinatienoot van Chielen bij *Rintisch/Eder* en *Colosseum Holding/Levi Strauss*, in NJ 2013/526.

36 Gerecht 1 maart 2023, T102/22, ECLI:EU:T:2023:100 (*Transgourmet Ibérica/EUIPO - Aldi*), punt 73.

37 HvJEU 7 september 2016, C-586/15 P, ECLI:EU:C:2016:642 (*Lotte/Nestlé (EUIPO)*), punt 30.

38 U. Hildebrandt, *Trade Mark Law in Europe*, 2024, p. 542: Overigens verwijst “CTMR” in dit citaat naar de Uniemerkenverordening uit 2009 (EG 207/2009), waar de hier besproken bepaling in art. 15 lid 1 sub a was opgenomen, zoals gezegd met uitzondering van de laatste zinsnede in de huidige bepaling (“ongeacht of het merk in de gebruikte vorm al dan niet ook op naam van de houder is ingeschreven”).

39 U. Hildebrandt & O. Sosnita (red.), *EU Trade Mark Regulation*, Brussels Commentary, 2023, p. 378.

een onjuiste rechtsopvatting over art. 2.27 lid 2 jo. 2.23bis BVIE en art. 18 lid 1 jo. 58 lid 1 sub a UMVo, omdat het hof zijn oordeel ten onrechte mede heeft gebaseerd op het gebruik van *vergelijkbare* Puma-merken, en niet uitsluitend op basis van de ingeschreven beeldmerken. Volgens *subonderdeel 2.2* geven de oordelen verder blijk van een onjuiste rechtsopvatting over art. 2.23bis lid 5 sub a BVIE en art. 18 lid 1 sub a UMVo, omdat het hof heeft nagelaten om voldoende kenbaar te onderzoeken op welke punten de beeldmerken afwijken van die andere Puma-merken en of de afwijkende vorm het onderscheidend vermogen van de ingeschreven beeldmerken wijzigt. Dat is onjuist, althans ontoereikend gemotiveerd, zo besluit *subonderdeel 2.2*.

4.29 De klacht in *subonderdeel 2.1* dat is miskend dat bij de beoordeling van normaal gebruik uitgangspunt moet zijn dat moet worden onderzocht of het merk zoals ingeschreven daadwerkelijk en zonder wijzigingen op de markt aanwezig was, miskent dat 'normaal gebruik' ook kan zien op gebruik van het merk in een afwijkende vorm, ongeacht of het merk in die gebruikte vorm is ingeschreven, zoals hiervoor uiteengezet (in gelijke zin s.t. Puma 53-54).

4.30 Bij de rest van de klachten bestaat geen belang, omdat deze gericht zijn tegen een overweging ten overvloede. Het hof formuleert in rov. 6.7 eerst de juiste maatstaven voor toetsing van normaal gebruik (waar terecht geen klacht tegen is gericht) en oordeelt vervolgens in het eerste deel van rov. 6.8 dat en waarom sprake is van normaal gebruik van de beeldmerken in de periode 2015 tot en met 2018. Naar het feitelijk oordeel van het hof laten de besproken producties zien dat de beeldmerken "*tamelijk intensief en op vrij ruime schaal in de Benelux en diverse landen van de Unie zijn gebruikt voor (sport-) schoenen uit klasse 25*." De resterende klachten uit *subonderdelen 2.1 en 2.2* richten zich tegen het *obiter dictum* dat vervolgens in rov. 6.8 begint met: "*Dit geldt temeer indien hierbij wordt betrokken het gebruik van de vergelijkbare Puma-merken die dezelfde karakteristieke uitwaaiende hoofdvorm van de formstrip kennen*." Het normaal gebruik oordeel wordt al zelfstandig gedragen door de voorafgaande beoordeling, waar de klachten zich niet tegen richten. Overigens is er in mijn ogen ook niets mis met de vergelijking met vergelijkbare Puma-merken, omdat die illustreren wat naar het alleszins goed te volgen hofoordeel het onderscheidende element uitmaakt van de beeldmerken, te weten de uitwaaiende hoofdvorm van de formstrip. De klachten zijn zodoende tevergeefs.⁴⁰

4.31 *Subonderdeel 2.3* klaagt vervolgens dat ontoereikend is gemotiveerd op basis van welk gebruik en welke (kenmerken van de) Puma-merken het hof zijn oordeel grondt dat sprake is van normaal gebruik en omdat onvoldoende duidelijk is of

en hoe in de door Puma overgelegde processtukken een beroep is gedaan op de producties waar het hof in zijn oordeel naar verwijst.

4.32 Deze klacht mist feitelijke grondslag. Het hof overweegt in rov. 6.8 dat Puma "*met productie 65 en de daarin opgenomen verwijzingen naar onder meer haar producties 27, 28, 47, 48 genoegzaam [heeft] toegelicht en onderbouwd dat (tenminste) in deze periode (2015 - 2018) van normaal gebruik van deze beeldmerken sprake is geweest*." Ten aanzien van het gebruik van vergelijkbare merken overweegt het hof dat het zijn oordeel eveneens baseert op productie 65, maar dan "*verwijzend naar producties 8, 9, 10 en de als producties 71 tot en met 75 overgelegde jaarverslagen over de periode 2015 tot en met 2019*" (rov. 6.8). Vervolgens motiveert het hof zijn oordeel ten aanzien van beide vormen van gebruik met verwijzingen naar (in het bijzonder) prods. 67c, 68 en 71 t/m 75 (rov. 6.9).

4.33 Uit deze producties valt genoegzaam af te leiden welk gebruik het hof in zijn oordeel over 'normaal gebruik' heeft betrokken en over welke periode het gaat. Van onvoldoende motiveren op *welk gebruik* zijn oordeel over normaal gebruik door Puma is gebaseerd, is dan ook geen sprake. Het hof maakt in rov. 6.8 weliswaar geen onderscheid tussen het Benelux-beeldmerk en het Uniebeeldmerk, maar daarmee is het oordeel niet ontoereikend gemotiveerd.

4.34 *Subonderdeel 2.4* klaagt in het verlengde van *subonderdeel 2.3* dat het hof heeft miskend dat de eisen van een behoorlijke rechtspleging meebrengen dat een partij die een beroep wil doen op uit bepaalde producties bijkende feiten en omstandigheden, dat zodanig moet doen dat voor de rechter duidelijk is welke stellingen ter beoordeling worden voorgelegd, en voor de wederpartij duidelijk is waartegen zij zich moet verweren. In dat kader is het hof volgens *subonderdeel 2.5* voorbijgegaan aan een aantal essentiële stellingen.

4.35 Om met dat laatste te beginnen: die stellingen zijn deels (onder g) en h)) mede vervat in de gedeelten uit de mva inc die het hof terecht buiten beschouwing heeft gelaten, zoals hiervoor besproken bij onderdeel 1, zodat de klacht wat dat betreft al niet opgaat. Voor het overige zijn Monshoe's stellingen ten faveure van *non-usus* impliciet verworpen,⁴¹ zodat *subonderdeel 2.5* geen doel treft. Dat geldt ook voor *subonderdeel 2.4*. Puma heeft op de volgende wijze beroep gedaan op de hier opgesomde producties die het hof aan zijn oordeel in rov. 6.6-6.10 over normaal gebruik ten grondslag heeft gelegd:

⁴¹ Zo baseert het hof zijn oordeel over normaal gebruik onder meer op prods. 27 en 28 van Puma; kennelijk heeft het hof (mede) op basis daarvan voldoende bewijs gezien voor normaal gebruik. Daarin ligt een impliciete verwerping van de stellingen onder a), b) en f) besloten. Met zijn oordeel dat er voldoende bewijs is over normaal gebruik ("*tamelijk intensief en op vrij ruime schaal*") in de relevante periode en binnen het relevante territorium, komt het hof klaarblijkelijk tot een verwerping van Monshoe's stellingen onder c), d) en e).

⁴⁰ Dit zou nog anders kunnen zijn als de overige klachten in onderdeel 2 wel (deels) zouden slagen, maar dat is niet het geval, zo volgt uit de hierna volgende bespreking daarvan.

ten aanzien van het gebruik van de beeldmerken (rov. 6.8);

- prod. 65: akte overlegging aanvullende prods. (64 t/m 85) van 25 januari 2024, met als aanduiding: “Inhoudsopgave van, en omschrijving van eerder overgelegde producties door Puma inzake de omvang van het normaal gebruik van de formstripmerken en de bekendheid als gevolg van het gebruik dat van de merken is gemaakt”;

- prod. 27: cva rec/akte overlegging prods. (25-36), volgens nrs. 17-18 en 72 ter onderbouwing van ‘normaal gebruik’ van het Benelux-beeldmerk;

- prod. 28: hetzelfde stuk, volgens nrs. 17, 19 en 72 ter onderbouwing van ‘normaal gebruik’ van het Uniebeeldmerk;

- prod. 47: mva/mve inc, toegelicht in nr. 83 als gebruiksbewijs en onder verwijzing naar prod. 49, een toelichting over wat het bewijs laat zien en in welk verband dit relevant is;

- prod. 48: idem; ten aanzien van het gebruik van vergelijkbare merken (rov. 6.8);

- prod. 65: zie hiervoor;

- prod. 8: inl dagv onder de kop “Informatie over Puma”.;

- prod. 9: idem;

- prod. 10: idem;

- prods. 71 t/m 75: akte overlegging aanvullende prods. (64 t/m 85) van 25 januari 2024, met als aanduiding: “Aantal pagina's uit jaarverslag [met telkens een jaartal], waaruit de omvang van het gebruik blijkt, bijvoorbeeld de schoenen die in Europa zijn verkocht, en waaruit marketinguitgaven blijken.”; ten aanzien van de beeldmerken en vergelijkbare merken (rov. 6.9);

- prod. 67c: akte overlegging aanvullende prods. (64 t/m 85) van 25 januari 2024, met als aanduiding: “(...) C. Extra voorbeelden van bewijs van normaal gebruik van de formstrip merken in de relevante periode en in het relevante territoir voor andere producten dan schoenen zoals genoemd in klassen 18, 25 en 28, waaronder voorbeelden van producten zoals, apparel, sokken, voetbalshirts, tassen en (headgear) petten en hoeden die in samenwerkingen met Ader Error in 2018 en 2019 wereldwijd, dus ook in Europa zijn verkocht”;

- prod. 68: idem, met als aanduiding: “Aanvullende voorbeelden van gebruik van de formstripmerken ná de relevante periode, inclusief voor andere producten dan schoenen zoals genoemd in klassen 18, 25 en 28”;

- prods. 71 t/m 75: zie hiervoor.

4.36 Zodoende heeft Puma ten aanzien van het gebruik van de ingeschreven beeldmerken bij alle producties die het hof aan zijn oordeel over normaal gebruik ten grondslag heeft gelegd duidelijk heeft gemaakt ter onderbouwing van welke stellingen de betreffende stukken zijn overgelegd. Daarmee was voor Monshoe voldoende duidelijk waartegen zij zich diende te verweren. Subonderdeel 2.4 mist daarmee voor zover relevant feitelijke grondslag;

voor zover gericht tegen het hiervoor besproken *obiter dictum* uit rov. 6.8, mist die klacht belang.

Onderdeel 3a: familie van verwante beeldmerken

4.37 Onderdeel 3a stelt met vijf subonderdelen aan de orde wat de aan te leggen toets is bij de beoordeling of sprake is van een familie van merken en hoe moet worden vastgesteld wat de gemeenschappelijke kenmerken van die familie zijn, daarmee opkomend tegen rov. 6.8 en 6.16.

4.38 De klachten verbinden twee elementen met elkaar, die evenwel moeten worden onderscheiden, namelijk het eerder besproken *obiter dictum* uit rov. 6.8 over normaal gebruik als merk in het kader van de vordering tot vervallenverklaring van Monshoe enerzijds en of sprake is van een bekend merk in rov. 6.16 in het kader van de beoordeling van de door Puma gestelde sub c-inbreuk anderszijds. Door dit niet te onderscheiden, maar deze aspecten juridisch te willen verbinden, vertrekt onderdeel 3a van een onjuist uitgangspunt. De klacht uit subonderdeel 3.1 is immers dat het oordeel in rov. 6.16 ‘dat de beeldmerken onderdeel uitmaken van een familie van verwante beeldmerken met dezelfde uitwaaiende basisvorm van de Formstrip’ ‘onjuist [is], voor zover dat blijkt rov. 6.8 mede ten grondslag ligt aan ‘s hofs oordeel over het gebruik van de (vergelijkbare) beeldmerken die dezelfde karakteristieke uitwaaiende hoofdvorm van de formstrip kennen’. Dat mist feitelijke grondslag, omdat nergens uit blijkt dat het hof deze koppeling maakt.

4.39 Daarbij komt dat Monshoe geen belang heeft bij deze klachten, nu hiermee in wezen alleen rov. 6.16 over inbreuk op de c-grond wordt aangevallen, maar het hof sub c-inbreuk afwijst.

4.40 Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU kan de aanwezigheid van een ‘familie van merken’ (ook wel een ‘serie van merken’ genoemd) relevant zijn bij de beoordeling van *verwarringsgevaar*, de eerder besproken b-grond. Daarbij geldt dat, indien een merkhouder in de merken die hij voert steeds een gemeenschappelijk element hanteert, het risico kan bestaan dat de consument in verwarring raakt wanneer een derde dit gemeenschappelijke element in zijn merk gebruikt.⁴² Een familie of serie van merken is *niet* relevant voor de beoordeling van de *overeenstemming* tussen merk en teken.⁴³

4.41 Een nadere verwerpingsgrond voor alle klachten van onderdeel 3a is dat de daarin aangeval-

42 HvJEG 13 september 2007, C-234/06, ECLI:EU:C:2007:514 (*Il Ponte Finanziaria/BHIM*), punten 62-64; HvJEU 24 maart 2011, C-552/09, ECLI:EU:C:2011:177 (*Timi-Kinderyoghurt*), punt 97; Geerts & Verschuur, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2024/354 met verdere verwijzingen; HvJEU 25 oktober 2012, C-553/11, ECLI:EU:C:2012:671, NJ 2013/525 m.nt. C. Gielen, IER 2013/29 m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*Rintisch/Eder*), punten 26-29; Gerecht 25 november 2014, T-303/06 en T-337/06, ECLI:EU:T:2014:988 (*UniCredit*), punt 60; Gerecht 8 juli 2015, T436/12, ECLI:EU:T:2015:477 (*Rockwool*), punt 79.

43 HvJEU 24 maart 2011, C-552/09, ECLI:EU:C:2011:177 (*Timi-Kinderyoghurt*), punt 98.

len oordelen *niet* zien op verwarringsgevaar uit de b-grond in welk verband de aanwezigheid van een merkenfamilie een rol kan spelen; het hof komt daar blijkens rov. 6.25 niet aan toe, omdat het inbreuk op de b-grond al afgwijst bij gebreke van overeenstemming tussen merken en tekens. Dat is uitvoerig aan de orde geweest bij de bespreking van het principaal cassatieberoep.

4.42 De klachten van onderdeel 3a ketsen volgens mij dan ook al *integraal* af op (i) gebrek aan feitelijke grondslag, (ii) gebrek aan belang en (iii) omdat de al dan niet aanwezigheid van een merkenfamilie een chapter is uit de b-grond en niet voor de c-grond of voor normaal gebruik als merk. Daar zou ik het bij kunnen laten. Hetgeen nu volgt is in zoverre ten overvloede.

4.43 Volgens *subonderdeel 3.2* bevat de merkenrechtspraak van het HvJEU diverse vereisten voor het kunnen aannemen van een familie van merken en heeft het hof nagelaten deze vereisten kenbaar in zijn beoordeling te betrekken. Uit de HvJEU-rechtspraak⁴⁴ en uit de Richtlijnen van het EUIPO betreffende Gemeenschapsmerken⁴⁵ volgt dat voor het bestaan van een familie (i) een voldoende aantal oudere merken met een gemeenschappelijk element vereist is, en (ii) dat deze daadwerkelijk op de relevante markt aanwezig zijn/worden gebruikt.

4.44 Inhoudelijk faalt dit al, omdat hier wordt verwezen naar rechtspraak en richtlijnen die betrekking hebben op de beoordeling van sub b-inbreuk, waarvan in rov. 6.16 geen sprake is; dat handelt over de c-grond, waar de familiemerkenrechtspraak geen rol speelt.

4.45 Dat het hof bij de toets of sprake is van een voor de c-grond vereist bekend merk het familie-merk-karakter wel heeft meegewogen als één van de omstandigheden blijkens de bijzin “*waaronder het gegeven dat de beeldmerken onderdeel uitmaken van een familie van verwante beeldmerken met dezelfde uitwaaierende basisvorm van de formstrip*”, is intussen niet onjuist en begrijpelijk in het licht van het partijdebat. Puma heeft de aanwezigheid van een merkenfamilie (mede) aangevoerd ter adstructie dat sprake is van (een bekend merk als vereist voor) sub c-inbreuk.⁴⁶ Voor de beoordeling of sprake is van een bekend merk geldt dat de rechter alle relevante omstandigheden van het geval moet meewegen⁴⁷ en het hof heeft deze omstandigheid kennelijk relevant geacht; op dit punt kennelijk het

rechtbankoordeel bekrachtigend.⁴⁸ Het element is niet zodanig dragend, dat dit in cassatie zou moeten sneuvelen: het hof neemt het mee in zijn *veronderstellenderwijs* aangenomen eerste stap dat sprake is van *minimaal vereiste bekendheid*, om vervolgens inbreuk op de c-grond af te wijzen wegens ontoereikende overeenstemming tussen merk en teken voor het publiek om een verband te kunnen leggen. Monshoe ontbeert ook bij deze klacht ten enenmale belang.

4.46 Volgens *subonderdeel 3.3* is het oordeel in rov. 6.8 en 6.16 onjuist, omdat het hof heeft miskend dat de gemeenschappelijke deler van de familie onderscheidend vermogen moet hebben, althans is dit oordeel onbegrijpelijk, omdat zonder nadere toelichting niet valt in te zien hoe een (uitwaaierende) basisvorm onderscheidend vermogen heeft.

4.47 Voor zover met deze klacht wordt opgekommen tegen rov. 6.8, berust ook deze klacht op de al besproken onjuiste lezing van het arrest. Ook verder is deze klacht tevergeefs. Kennelijk en niet onbegrijpelijk ziet het hof “*dezelfde uitwaaierende basisvorm van de formstrip*” als de gemeenschappelijke deler met onderscheidend vermogen. Dat behoefde geen nadere motivering.

4.48 *Subonderdeel 3.4* stelt vervolgens aan de orde dat Monshoe het bestaan van een merkenfamilie gemotiveerd heeft betwist en bezwaar heeft gemaakt tegen de onduidelijke en wisselende stellingname van Puma over welke (karakteristieke kenmerken van) merken tot de merkenfamilie zouden behoren. Geklaagd wordt dat het hof heeft miskend dat de eisen van een behoorlijke rechtspleging meebrengen dat een partij die een beroep wil doen op bepaalde feiten en omstandigheden, dit op een zodanige wijze moet doen dat voor de rechter duidelijk is welke stellingen hem ter beoordeling worden voorgelegd, en dat voor de wederpartij duidelijk is waartegen zij zich moet verweren.

4.49 Voor zover met deze klacht wordt opgekommen tegen rov. 6.8, berust de klacht andermaal op een onjuiste lezing van het arrest.

4.50 Ter onderbouwing van haar klacht verwijst Monshoe naar de volgende passages uit haar processtukken in hoger beroep:

‘Memorie van grieven:

‘54. Puma heeft in eerste aanleg ook geen kenmerken van de Formstripmerken (of het 1960 Puma Merk) genoemd waaruit een (bijzonder) onderscheidend vermogen kan worden afgeleid. Puma heeft slechts enkele (inconsistente) banale en zeer algemene kenmerken genoemd die per formstrip registratie verschillen (waarover later meer). Puma noemt en de rechtbank bevestigt in r.o. 4.17 en 4.18 van het Vonnis dat de Formstripmerken bestaan uit kenmerken als ‘een streep die van links beneden naar rechtsboven loopt’ en ‘dat het verticale gedeelte van de streep veel korter is dan het horizontale gedeelte’. Dergelijk

44 Verwezen wordt naar HvJEG 13 september 2007, C-234/06, ECLI:EU:C:2007:514 (*Il Ponte Finanziaria/BHIM*) en HvJEU 25 oktober 2012, C-553/11, ECLI:EU:C:2012:671, NJ 2013/525 m.nt. C. Gielen, IER 2013/29 m.nt. F.W.E. Eijvogels (*Rintisch/Eder*).

45 Deel C (Oppositie), Sectie 2 (Dubbele gelijkheid en gevaar voorverwarring), Hoofdstuk 6 (andere factoren), Sub 2 (Familiemerken/Seriemerken).

46 Inl dgvd 5.34, en een meer algemene verwijzing in 5.3; mva principaal appel 68.

47 HvJEG 14 september 1999, C-375/97, ECLI:EU:C:1999:408, IER 1999/51 m.nt. C. Gielen, NJ 2000/376 m.nt. D.W.F. Verkade, Ondernemingsrecht 2000/2 m.nt. M.R. Mok (Chevy) punt 27.

48 Zie dictum, eerste gedachtenstreepje en rov. 4.3-4.5 van het vonnis van de Rb.

ke kenmerken bezitten geen enkel onderscheidend vermogen. Iedere lijn, boog of streep op een schoen kan hier immers onder vallen (zie het Umfeld met de door Puma gestelde kenmerken in GP30). Het kan niet zo zijn dat Puma haar 'gemeenschappelijke' kenmerken zodanig algemeen en breed kan formuleren, dat zij daarmee alle strepen en lijnen op schoenen kan monopoliseren. Het publiek moet immers in staat zijn om de merken die tot de familie horen aan de hand van (bijzonder) onderscheidende kenmerken te associëren met deze familie. De in r.o. 4.17 van het Vonnis genoemde kenmerken zijn hier toe niet in staat. Het publiek zal bij het kenmerk 'een streep die van links beneden naar rechtsboven loopt' immers niet aan Puma denken.

(...)

56. Monshoe verwijst Uw hof naar diverse voorbeelden van dit inconsequente gebruik die door Monshoe als GP22 en GP31 zijn overgelegd. Het zijn dus de verschillen tussen de merken die de grootste invloed hebben op de totaalindruk hiervan. Dat geen sprake is van duidelijke gemeenschappelijke elementen met een onderscheidend vermogen blijkt ook wel uit het feit dat Puma de volgens haar kenmerkende eigenschappen gedurende de procedure in eerste aanleg voortdurend heeft gewijzigd en telkens anders heeft omschreven (zie par. 5.3 Dagvaarding, par. 12 CvA in reconventie en par. 20 spreekantekeningen Puma).

(...)

123. Allereerst dient te worden opgemerkt dat Puma er niet in is geslaagd om aan te duiden wat het onderscheidend vermogen van haar merken is en dat dit specifieke onderscheidend vermogen niet is gewijzigd. De elementen die de Formstripmerken volgens Puma kenmerken zijn door haar gedurende de procedure in eerste aanleg voortdurend veranderd (zie par. 5.3 Dagvaarding, par. 12 CvA in reconventie en par. 20 spreekantekeningen Puma). Daarnaast geldt dat de kenmerken die zij noemt zo algemeen en eenvoudig zijn dat vrijwel ieder teken op de zijkant van een sportschoen hieronder kan vallen (zie GP30). De door Puma genoemde kenmerken kunnen niet gelden als de onderscheidende elementen van de ingeroepen Formstripmerken. Daarbij komt dat de elementen die Puma als gemeenschappelijk aanwijst, juist niet gemeenschappelijk zijn bij de verschillende merkregistraties van een formstrip. Ook de rechtbank heeft nagelaten om aan te geven wat het gemeenschappelijke deel van de Formstripmerken zou zijn. Het oordeel van de rechtbank is onjuist dan wel onbegrijpelijk.

Memorie van antwoord in incidenteel appel:

'13. Al aangenomen dat de twee Formstripmerken enig onderscheidend vermogen hebben (gekregen), dan bestaat dit onderscheidend vermogen niet uit de te algemene typering die Puma noemt in haar MvA onder par. 8 (welke kenmer-

ken overigens ook weer anders zijn dan die Puma in eerdere processtukken noemt (zie ook par. 54 en 123 MvG).

(...)

35. Puma is in haar processtukken wisselend en onduidelijk geweest welke andere geregistreerde Puma merken de familie van merken zouden vormen. In eerste aanleg betoogde Puma dat haar merkregistratie uit 1960 met inschrijvingsnummer 237825 (het '1960 Puma Merk') de basis van de merkenfamilie vormde. Nu in haar MvA lijkt Puma haar standpunt bij te stellen en te betogen dat specifiek de 7 merken afgebeeld in par. 8 MvA (blz. 4) de familie vormen waartoe de 2 ingeroepen Formstripmerken ook behoren. Het gemeenschappelijke element in al deze (7) merken zou volgens Puma 'de *'similar basic shape'* zijn. En de familiemerken zouden allemaal worden gekenmerkt door de 'Formstrip Kenmerken' zoals door Puma beschreven in par. 8 MvA (blz. 3).'

4.51 In wezen is de klacht zodoende dat Puma wisselende bewoordingen heeft gebruikt om het (volgens haar) onderscheidende kenmerk van de merkenfamilie te duiden. Dat Puma niet steeds identieke formuleringen heeft gehanteerd, impliceert niet dat Monshoe niet wist waartegen zij zich zou moeten verweren. De vraag of de beeldmerken onderdeel uitmaken van een merkenfamilie is uitgebreid aan bod gekomen in het partijdebat. Gezien de aard van dit debat, dat er mede toe strekt een bepaald *beeld onder woorden te brengen*, is het ook niet onbegrijpelijk dat *wisselende bewoordingen* worden gebruikt voor het (proberen te) omschrijven van het (volgens Puma) onderscheidende kenmerk van de merkenfamilie; dit resulteert er niet in dat voor Monshoe niet duidelijk was waartegen zij zich moest verweren, zodat de klacht faalt.

4.52 *Subonderdeel 3.5* klaagt dat het oordeel in rov. 6.6-6.10 dat de beeldmerken onderdeel uitmaken van een familie van merken onvoldoende is gemotiveerd, omdat het hof aan diverse essentiële stellingen van Monshoe voorbij is gegaan.

4.53 Deze klacht faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag, omdat het hof het al dan niet bestaan van een merkenfamilie *niet* aan zijn oordeel over *non-usus* in rov. 6.6-6.10 ten grondslag heeft gelegd.

Onderdeel 3b: grenzen en omvang partijdebat

4.54 *Subonderdeel 3.6* klaagt dat rov. 6.8 (en 6.16) strijd oplevert met art. 24 Rv, doordat het hof met zijn oordeel dat de uitwaaiende hoofdvorm van de formstrip het gemeenschappelijk kenmerk van de merkenfamilie is, buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden en/of ten onrechte de feitelijke grondslag van de stellingen van Puma heeft aangevuld. Deze stelling is niet door partijen betrokken en het staat de rechter niet vrij zijn beslissing te baseren op een basisvorm die door Puma niet aan haar vordering of verweer ten grondslag is gelegd, aldus het subonderdeel.

4.55 Voor zover gericht tegen rov. 6.8 mist de klacht doel, omdat deze is gericht tegen het meer besproken *obiter dictum* – gedeelte daarvan.

4.56 In rov. 6.16 noemt het hof wél dat de beeldmerken “*onderdeel uitmaken van een familie van verwante beeldmerken met dezelfde uitwaaierende basisvorm van de formstrip*”. Blijkens rov. 3.3 wordt met ‘de formstrip’ bedoeld op de aldaar genoemde internationale merkregistratie die Puma in 1960 heeft gedaan. Vervolgens overweegt het hof in rov. 3.4 dat Puma nadien vele beeldmerken met de formstrip geregistreerd heeft, waaronder de in het geding zijnde beeldmerken. Daarmee begrijp ik de overweging van het hof in rov. 6.16 zo, dat het heeft bedoeld te verwijzen naar de in 1960 geregistreerde formstrip, en dat de toevoeging “*met dezelfde uitwaaierende basisvorm*” bedoeld is om een hoofdkenmerk van die formstrip te duiden.

4.57 De in 1960 geregistreerde formstrip is in het partijdebat bij herhaling aan bod gekomen. Al bij inl dgvd 5.3 geeft Puma aan dat de formstrip bestaat uit “*een gebogen strip, waarvan het horizontale deel langer is en recht loopt en in een ronde boog naar beneden loopt in een korter deel*”. In haar plta EA 20 benoemt Puma dat de kern van de onderscheidende elementen van de familie formstripmerken bestaat uit “*de vorm van een streep*”, “*met daarin een afgeronde hoek die afbuigt naar beneden*”, “*waarbij het eerste gedeelte langer is dan het tweede gedeelte*”. Ook in hoger beroep hanteert Puma deze kenmerken in soortgelijke bewoordingen.⁴⁹ In alle gevallen geldt dat op enigerlei wijze een beschrijving wordt gegeven van de onder rov. 3.3 van het bestreden arrest weergegeven beeld van de formstrip.

4.58 Dat het hof met de overweging dat de beeldmerken “*onderdeel uitmaken van een familie van verwante beeldmerken met dezelfde uitwaaierende basisvorm van de formstrip*” niet letterlijk aansluit bij de door Puma gehanteerde beschrijving van de formstrip, betekent niet dat het hof daarmee buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden. Het hof verwijst immers – zij het in eigen bewoordingen (‘uitwaaierende vorm’) – naar de vorm van de formstrip, daarmee aansluitend bij de weergegeven

stellingen van Puma en door daartoe ook nog eens afbeeldingen op te nemen in rov. 3.3 en 6.19, die zonder meer duidelijk maken waar het hier om gaat. Van ontoereikende motivering is geen sprake hier.

4.59 Subonderdeel 3.6 faalt dus: het hof heeft hier géén verboden aanvulling van de feitelijke grondslag gegeven.

4.60 Subonderdeel 3.7 voert ten slotte aan dat Monshoe heeft betwist dat de beeldmerken variaties zijn van het in rov. 3.3 genoemde merk uit 1960, en dat in het licht van het uitgebreide debat over het wel of niet bestaan van gemeenschappelijke kenmerken, het hof niet zonder nadere motivering kon oordelen dat de uitwaaierende hoofdvorm van de formstrip het gemeenschappelijke kenmerk is van de familie.

4.61 De klacht slaagt evenmin. Het hof heeft in rov. 6.8 in wezen geoordeeld dat sprake is van normaal gebruik van de ingeroepen merken met als kernelement de ‘uitwaaierende hoofdvorm’, waardoor het onderscheidend vermogen ten opzichte van de inschrijving niet is gewijzigd. Daarmee zijn de nu door Monshoe in de klacht gememoreerde stellingen door het hof verworpen, hetgeen geen nadere motivering van node had. In gelijke zin s.t. Puma 75.

4.62 Het onvoorwaardelijk ingestelde incidenteel cassatieberoep treft geen doel.

5 Conclusie

Ik concludeer tot verwerping van het principaal en incidenteel cassatieberoep.

Hoge Raad:

1 Procesverloop

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

- het vonnis in de zaak 581197/HA ZA 19-1057 van de rechtbank Den Haag van 2 maart 2022;
 - het arrest in de zaak 200.311.467/01 van het gerechtshof Den Haag van 9 april 2024.
- Puma heeft tegen het arrest van het hof beroep in cassatie ingesteld.

Monshoe heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld.

Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor Puma mede door F.J.P.M. Haverhals.

De conclusie van de Advocaat-Generaal G.R.B. van Peursem strekt tot verwerping van het principaal en van het incidentele cassatieberoep.

De advocaten van partijen hebben ieder schriftelijk op die conclusie gereageerd.

2 Uitgangspunten en feiten

2.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

- Puma is één van de grotere sport- en lifestylemerken ter wereld. Zij houdt zich bezig met het ont-

⁴⁹ Mva/mve inc 17: “De Formstrip-merken hebben allemaal “a similar basic shape”. De consument ziet dus meerdere varianten van dezelfde basisvorm – hetzelfde merk – en niet, zoals Monshoe porbeert te construeren, “afzonderlijke andere individuele merken”; Plta HB voetnoot 44: “Monshoe stelt in par. 54 Memorie van grieven dat Puma en de rechtbank slechts zeer banale en algemene kenmerken noemen, die per Formstrip-merk verschillen, zoals bijvoorbeeld een streep die van links beneden naar rechts boven loopt, dat het verticale gedeelte van de streep veel korter is dan het horizontale gedeelte. Deze kenmerken verschillen niet per Formstrip-merk, zij niet alle kenmerken van die Formstrip-merken, en zijn bovendien een omschrijving in woorden van de grondvorm die steeds terugkeert” en voetnoot 45 uit die spreekantekeningen in apel: “Het gemeenschappelijk kenmerk is de grondvorm, niet de naam Formstrip, zoals Monshoe suggereert in par. 112 Memorie van grieven (‘kan niet niet zonzijn dat het verbinden van een gezamenlijke naam aan een groepje merken door de merkhouder zler tot de conclusie leidt dat sprake is van een familiemerk en deze merken gemeenschappelijke delen bevatten).”

werpen, ontwikkelen en verkopen van (sport)schoenen, (sport)kleding en accessoires.

(ii) In 1960 heeft Puma een internationale merkregistratie gedaan van het logo dat zij in 1958 heeft ontworpen: de formstrip.



(iii) Puma heeft nadien vele beeldmerken met de formstrip geregistreerd met gelding in de Benelux of de Europese Unie, waaronder:

de op 11 juli 1978 ingeschreven internationale merkregistratie voor de klassen 18, 25 (o.a. (sport)schoenen) en 28, met onder meer gelding in de Benelux, van het beeldmerk met registratienummer 439162:



de op 12 maart 2014 ingeschreven Uniemerkregistratie voor klasse 25 (o.a. (sport)schoenen) van het beeldmerk met registratienummer 12697066:



De schoen Pearlz wordt ook aangeboden in diverse kleurstellingen, waaronder de hieronder afgebeelde:

Deze merkregistraties worden hierna gezamenlijk aangeduid als de merken.

(iv) Monshoe is een groothandel in damesschoenen en aanverwante producten. Ook ontwerpt en ontwikkelt Monshoe schoenen die zij grotendeels zelf verhandelt. Monshoe verkoopt haar damesschoenen onder de merken Shoecolocate en Pearlz, voorzien van een langwerpige, onderaan afgebogen streep.

(v) De schoen Shoecolocate wordt aangeboden in diverse kleurstellingen, waaronder de hieronder afgebeelde:



(vi) De hier bedoelde schoenen van Monshoe zijn voorzien van het volgende teken (hierna: het teken):



2.2 In dit geding vordert Puma dat Monshoe wordt bevolen elk gebruik van het volgens Puma inbreukmakende teken te staken, met nevenvorderingen. Volgens Puma is sprake van merkinbreuk op de c-grond (art. 9 lid 2, onder c, van de verordening inzake het Uniemerk¹ (hierna: UMVo) en art. 2.20 lid 2, onder c, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom² (hierna: BVIE)), en op de b-grond (art. 9 lid 2, onder b, UMVo en art. 2.20 lid 2, onder b, BVIE). Monshoe vordert in reconventie vervallenverklaring van de merken op de grond dat zij in de periode 2014-2019 niet normaal zijn gebruikt.

2.3 De rechtbank³ heeft de vorderingen van Puma grotendeels toegewezen en de vorderingen van Monshoe afgewezen.

2.4 Het hof⁴ heeft de vorderingen van Puma alsnog afgewezen. De afwijzing van de vorderingen van Monshoe heeft het hof bekrachtigd.

2.5 Over de vorderingen van Puma heeft het hof onder meer het volgende overwogen:

'Merkinbreuk sub c

6.13 Het hof ziet aanleiding om eerst te beoordelen of sprake is van merkinbreuk in de zin van art. 2.20 lid 2 sub c BVIE en 9 lid 2 sub c UMVo (hierna ook: 'merkinbreuk sub c'). Volgens deze bepalingen kan de merkhouders van een bekend merk het gebruik van een met dat merk overeenstemmend teken verbieden wanneer door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Bekendheid beeldmerken

(...)

6.16 Het hof zal, alle omstandigheden in aanmerking genomen, waaronder het gegeven dat de beeldmerken onderdeel uitmaken van een familie van verwante beeldmerken met dezelfde uitwaaiende basisvorm van de formstrip, ver-

onderstellenderwijs ervan uitgaan dat de beeldmerken de voor art. 9 lid 2 sub c UMVo respectievelijk art. 2.20 lid 2 sub c BVIE minimaal vereiste bekendheid genieten. De overgelegde stukken bieden evenwel onvoldoende houvast om bij de beoordeling van de merkinbreuk sub c uit te kunnen gaan van een grotere dan de — voor 'sub c' minimaal vereiste — aanmerkelijke bekendheid van de onderhavige beeldmerken.

Overeenstemming en verband tussen merk en teken - algemeen

6.17 Een verdere voorwaarde om merkinbreuk sub c aan te kunnen nemen, is het bestaan van overeenstemming tussen merk en teken. Om de mate van overeenstemming te beoordelen, dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald en globaal te worden beoordeeld. Omdat voor inbreuken sub c geen gevaar voor verwarring is vereist, kunnen inbreuken sub c het gevolg zijn van een mindere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het jongere merk/teken, mits die mate van overeenstemming dusdanig is dat het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt. Het bestaan van een verband tussen de conflicterende tekens dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder niet alleen de mate van overeenstemming van de conflicterende merken, maar ook de mate van onderscheidend vermogen, de soortgelijkheid van de waren en de mate van bekendheid van het oudere merk. De bekendheid en onderscheidend vermogen zijn geen relevante factoren om uit te maken of de conflicterende merken overeenstemmen, maar wel om te beoordelen of het betrokken publiek een verband tussen de conflicterende merken legt. [Voetnoot hof: HvJEG 24 maart 2011, ECLI:EU:C:2011:177 (Timi Kinder Joghurt), met verwijzingen.]

(...)

Overeenstemming en verband

Zoals hiervoor is overwogen gaat het hof voor de beoordeling van de gestelde merkinbreuken uit van het algemeen publiek en wordt (...) (veronderstellenderwijs) ervan uit gegaan dat de beeldmerken een aanmerkelijke mate van bekendheid genieten (maar niet méér dan dat), ook als daarbij de familie van verwante beeldmerken met dezelfde uitwaaiende basisvorm van de formstrip in aanmerking wordt genomen. De beeldmerken en het teken worden gebruikt voor identieke waar (sneakers). Naar het oordeel van het hof hebben de twee Puma beeldmerken intrinsiek een normaal onderscheidend vermogen en als gevolg van hun aanmerkelijke bekendheid een verhoogd onderscheidend vermogen. Daar staat tegenover dat de mate van overeenstemming tussen de (hier-

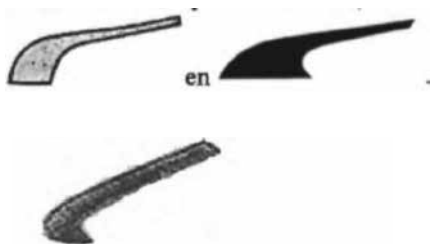
1 Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk, *PbEU* 2017, L 154/1.

2 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), 's-Gravenhage, 25 februari 2005.

3 Rechtbank Den Haag 2 maart 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:1626.

4 Gerechtshof Den Haag 9 april 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:569.

na opnieuw afgebeelde) beeldmerken en het teken gering is.



6.20 Van begripsmatige of auditieve overeenstemming is geen sprake. De beeldmerken en het teken vertonen visueel weliswaar overeenstemming waar het gaat om een langgerekte streep die naar beneden afbuigt, maar bij het teken ontbreken de elementen die (mede) bepalend zijn voor de karakteristieke vorm van de Puma-formstrip, te weten de verbreding die daarin optreedt van de (linker) bovenkant naar de voet aan de (rechter) onderkant en de uitwaaiende vorm die daarvan het gevolg is. Bij het teken lopen de boven- en onderzijden grotendeels parallel. De bovenzijde van het teken vertoont bij de afbuiging naar beneden voor het oog eenzelfde scherpe hoek als de onderzijde en roept daarmee het beeld op van een teruggetrokken haak. Bij het Beneluxmerk is alleen aan de binnenzijde sprake van een dergelijke scherpe terugtrekkende hoek, maar heeft de buitenzijde een meer flauwe hoek die juist naar buiten uitloopt, hetgeen nog meer opvalt bij het Unie-merk. Deze karakteristieke uitwaaiende vorm, waardoor de beeldmerken ook aanmerkelijk breder eindigen dan het teken, is een dominerend element van de beeldmerken. Ook de lange zijden van merk en teken verschillen in dit opzicht: bij de beeldmerken is ook daarbij al sprake van een sterker uitwaaiende vorm, terwijl de onder- en bovenzijde van het lange deel van het teken vrijwel parallel lopen. Het teken oogt hierdoor over het geheel ook veel smaller dan de beeldmerken. Een ander opvallend verschil is de scherpere hellingshoek van het bovenste lange deel van het teken, vergeleken met de geringere hellingshoek van dat deel van de beeldmerken. Tot slot beginnen de beeldmerken (rechtsboven) smaller dan het teken, wat het uitwaaiend effect van de beeldmerken versterkt. Gelet op deze verschillen bestaat, globaal beoordeeld, weliswaar enige visuele overeenkomst, maar die is (zeer) gering.

6.21 Hoewel in dit geval sprake is van (veronderstellenderwijs aangenomen) aanmerkelijk bekende beeldmerken, met een verhoogd onderscheidend vermogen, die worden gebruikt voor identieke waar als het teken, is de mate van overeenstemming niet groot genoeg voor het relevante publiek om al met al een verband tussen

merk en teken te leggen. Dat de beeldmerken onderdeel zijn van een familie van merken maakt het voorgaande niet anders, omdat hun gemeenschappelijke karakteristieke vormkenmerken nu juist afwezig zijn bij het teken. Gezien het voorgaande kan verder in het midden blijven of het publiek het teken als loutere versiering of (ook) als merk opvat.

6.22 Dat het publiek geen verband zal leggen tussen de (formstrip)beeldmerken en het teken, vindt bevestiging in (met name) de door Monshoe in hoger beroep overgelegde marktonderzoeken. In die onderzoeken luidt de conclusie telkens dat het onderzochte publiek (afgerond) geen verband legt tussen het teken en de (beeld)merken van Puma. (...)

6.23 (...) Van de zijde van Puma is geen marktonderzoek overgelegd dat haar stelling ondersteunt dat het relevante publiek wel het vereiste verband tussen de beeldmerken en het teken zal leggen. Het hof tekent bij al het voorgaande aan dat ook in deze zaak de marktonderzoeken niet meer dan een onderbouwing van het eigen standpunt zijn. Dit neemt niet weg dat de hiervoor besproken onderzoeken, aangezien daartegen geen doeltreffende argumenten zijn ingebracht, een bevestiging vormen voor het hiervoor reeds gegeven oordeel, dat de mate van overeenstemming te gering is voor het publiek om het voor inbreuk sub c vereiste verband te leggen.

6.24 De slotsom is dat de vorderingen van Puma niet op grond van art. 2.20 lid 2 sub c BVIE respectievelijk 9 lid 2 sub c UMVo kunnen worden toegevoegd. (...)

Merkinbreuk sub b

6.25 Hiervoor is geoordeeld dat de mate van overeenstemming van de beeldmerken en het teken voor het publiek te gering is om het voor merkinbreuk sub c vereiste verband te leggen. Dit oordeel impliceert dat evenmin sprake is van verwarringsgevaar als bedoeld in art. 2.20 lid 2 sub b BVIE respectievelijk 9 lid 2 sub b UMVo. Ook het ontbreken van verwarringsgevaar vindt steun in de door Monshoe overgelegde marktonderzoeken.

3 Beoordeling van het middel in het principale beroep

3.1 Het middel bestrijdt niet het oordeel van het hof in rov. 6.21-6.24 dat de mate van overeenstemming tussen de merken en het teken te gering is voor het publiek om het voor inbreuk op de c-grond vereiste verband te leggen. Het richt wel klachten tegen het oordeel in rov. 6.25 dat ook geen sprake is van een inbreuk op de b-grond.

3.2.1 Onderdeel 1.2 van het middel acht het oordeel van het hof dat de vaststelling dat het relevante publiek geen verband zal leggen tussen de merken en het teken impliceert dat ook geen sprake is van verwarringsgevaar, rechtsens onjuist, althans onvolgende gemotiveerd. Het hof had, na zijn vaststel-

ling dat enige mate van overeenstemming bestaat tussen de merken en het teken, bij zijn beoordeling of sprake is van verwarringsgevaar ook andere relevante factoren moeten betrekken, waaronder (i) de mate van overeenstemming van de merken en het teken, (ii) de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten, (iii) de mate van bekendheid van de merken, (iv) het onderscheidend vermogen van de merken, (v) de perceptie van het relevante publiek en (vi) de wijze waarop de merkhouder de merken in de praktijk gebruikt, en alle andere mogelijk relevante omstandigheden, zoals de gebruikte verkoopkanalen, de prijsstelling en de wijze waarop de van merk en/of teken voorziene waren gemarket worden, aldus het onderdeel.

3.2.2 Het onderdeel neemt op zichzelf terecht tot uitgangspunt dat, zodra tussen het beweerdelijk inbreukmakende teken en het ingeroepen merk een zekere, zelfs maar geringe, mate van overeenstemming wordt vastgesteld, moet worden beoordeeld of verwarringsgevaar bestaat. Ook bij een geringe mate van overeenstemming kan toch verwarringsgevaar bestaan wegens de aanwezigheid van andere relevante factoren, zoals de algemene bekendheid of de reputatie van het ingeroepen merk.⁵ Het hof heeft dat echter niet miskend. Zijn oordeel komt erop neer dat, waar het relevante publiek bij waarneming van het teken op de schoenen van Monshoe niet aan de merken van Puma denkt (het voor een inbreuk op de c-grond vereiste verband), dat publiek niet zal kunnen menen dat de schoenen van Monshoe afkomstig zijn van Puma of een economisch met Puma verbonden onderneming (het voor een inbreuk op de b-grond vereiste verband). In dat oordeel ligt besloten dat andere relevante factoren dan de mate van overeenstemming — die het hof in de rov. 6.15-6.16 en 6.19-6.23 betrokken heeft bij de beoordeling of het relevante publiek een verband zal leggen tussen het teken en de merken — in dit geval niet tot een andere conclusie kunnen leiden. Dat oordeel is in overeenstemming met de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Deze houdt immers in dat voor het kunnen vaststellen van gevaar voor verwarring (de b-grond) een sterkere mate van overeenstemming tussen merk en teken is vereist dan nodig is voor een inbreuk op de c-grond. Wat betreft de c-grond volstaat dat het publiek een verband ziet tussen het teken en het merk, omdat door de waarneming van het teken de herinnering aan het merk wordt opgeroepen, ook als beide niet met elkaar worden verward. Wat betreft de b-grond is een dergelijk verband niet voldoende; daarenboven dient te worden

vastgesteld dat het door het publiek gelegde verband leidt tot verwarringsgevaar.⁶

Het oordeel van het hof behoeft evenmin nadere motivering om begrijpelijk te zijn.

3.3 De overige klachten van het middel kunnen evenmin tot cassatie leiden. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie art. 81 lid 1 RO).

4 *Beoordeling van het middel in het incidentele beroep*

De klachten van het middel kunnen niet tot cassatie leiden. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie art. 81 lid 1 RO).

5 *Proceskosten*

Partijen zijn op de voet van punt 4 van de Indicatie-tarieven in IE-zaken Hoge Raad 2017 overeengekomen dat zij hun kosten zowel in het principale als in het incidentele beroep over en weer begroten op het maximale tarief in de categorie 'normaal', te vermeerderen met de maximale tarieven voor re- en dupliek en voor een Borgersbrief. De Hoge Raad zal dienovereenkomstig beslissen.

6 *Beslissing*

De Hoge Raad:

in het principale en in het incidentele beroep:

verwerpt het beroep;

in het principale beroep:

veroordeelt Puma in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Monshoe begroot op € 25.000, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien Puma deze niet binnen veertien dagen na heden heeft voldaan;

in het incidentele beroep:

veroordeelt Monshoe in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Puma begroot op € 25.000, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien Monshoe deze niet binnen veertien dagen na heden heeft voldaan.

⁶ Zie bijv. HvJEU 11 november 1997, zaak C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528 (*Puma/Sabel*), punt 16, 17 en 26 (NJ 1998/523, m.nt. D.W.F. Verkade; red.), HvJEU 22 juni 2000, zaak C-425-98, ECLI:EU:C:2000:339 (*Adidas/Marca*), punt 39 en 41 (NJ 2000/712; red.), HvJEU 23 oktober 2003, zaak C-408/01, ECLI:EU:C:2003:582 (*Adidas/Fitness World*), punt 29 en 31, HvJEU 27 november 2008, zaak C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655 (*Intel Corporation*), punt 57 (NJ 2009/575, m.nt. J.H. Spoor; red.) en HvJEU 24 maart 2011, zaak C-552/09, ECLI:EU:C:2011:177 (*TIMI KINDERJOGHURT*), punt 53.

⁵ HvJEU 4 maart 2020, zaak C-328/18P, ECLI:EU:C:2020:156 (*EUIPO/Equivalenza*), punt 60, onder verwijzing naar eerdere rechtspraak.

Noot

1. *Merkinbreuk — 'de b-grond'*. De houder van een merk kan zich verzetten tegen gebruik van een teken dat 'gelijk is aan of overeenstemt met het merk [...], indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat'. Dit is het hier relevante deel van art. 2.20 lid 2 sub b Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) en art. 9 lid 2 sub b Uniemerkenverordening (UMvO), dat ook wel bekend staat als 'de b-grond'.

2. *Merkinbreuk bekend merk — 'de c-grond'*. De houder van een *bekend* merk kan zich ook verzetten tegen gebruik van een teken dat 'gelijk is aan of overeenstemt met het merk [...], wanneer dit merk bekend is in het Benelux-gebied en door het gebruik in het economisch verkeer, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk'. Verwarring is dan dus niet vereist: hier gaat het om bescherming tegen 'meeliften' op, of juist afbreuk doen aan die bekendheid. Dit is het hier relevante deel van art. 2.20 lid 2 sub c BVIE en art. 9 lid 2 sub c UMvO, dat ook wel bekend staat als 'de c-grond'.

3. *Overeenstemming*. Zowel bij een beoordeling op de b- grond als op de c-grond moet volgens de fasentoets van het *Equivalenza*-arrest eerst worden vastgesteld of sprake is van 'een zekere, zelfs maar geringe, mate van overeenstemming', oftewel van een 'overeenstemmend teken'. HvJ EU 4 maart 2020, ECLI:EU:C:2020:156, *BIE* 2020/7, m.nt. M.F.J. Haak (*EUIPO/Equivalenza*), punt 71. De bekendheid, het onderscheidend vermogen en andere marktomstandigheden mogen hier niet worden meegewogen. Een 'duidelijke en vaste betekenis' van het merk of teken moet wel worden meegewogen om te bezien of de visuele of auditieve overeenstemming niet wordt 'geneutraliseerd' door een begripsmatig verschil (*Equivalenza*, punten 74 - 76), maar dat speelt in deze zaak niet. Deze drempel voor overeenstemming is inmiddels zeer laag en de 'echte' beslissing komt meestal in de fase daarna, waarin alle omstandigheden van het geval mogen en moeten worden meegewogen, inclusief de *mate* van overeenstemming.

4. *Verwarringsgevaar en verband*. Is de minimaal vereiste overeenstemming vastgesteld, dan moet onder de b-grond worden beoordeeld of sprake is van verwarringsgevaar. Onder de c-grond moet worden vastgesteld of er sprake van is dat het publiek 'een verband' legt tussen merk en teken. 'Een verband leggen' betekent dat door de waarneming van het teken de herinnering aan het merk wordt opgeroepen. Een 'verband' is een lagere drempel dan 'verwarringsgevaar'. HvJ EU 23 oktober 2003, ECLI:EU:C:2003:582, *IER* 2004/13, m.nt. J.J.C. Kabel (*Adidas/Fitness World*), punt 29 en 31, HvJ EU 27 november 2008, NJ 2009/575, m.nt. J.H. Spoor en *BIE* 2009/57, m.nt. A.A. Quaadvlieg (*Intel Corporation*), punt 60.

5. *Feiten*. Puma heeft een bekend beeldmerk, genaamd de 'formstrip'. Monshoe verkoopt schoenen voorzien van een langwerpige, onderaan afgebogen streep. Zie rov. 2 van het arrest. Puma vindt dat sprake is van merkinbreuk zowel op de b-grond als op de c-grond.

6. *Oordeel*. De rechtbank vond het een inbreuk op de c-grond. Volgens het hof daarentegen, vertonen merk en teken wel 'enige visuele overeenkomst, maar die is (zeer) gering'. Zo gering, dat het publiek naar het oordeel van het hof niet aan de merken van Puma denkt, en dus geen 'verband' zal leggen. Dus houdt het op wat betreft de c-grond. Maar ook wat betreft de b-grond. De rechtspraak van het HvJ EU (genoemd in voetnoot 6 van het arrest) 'houdt immers in dat voor het kunnen vaststellen van gevaar voor verwarring (de b-grond) een sterkere mate van overeenstemming tussen merk en teken is vereist dan nodig is voor een inbreuk op de c-grond' (Hoge Raad, rov. 3.2.2). Geen 'verband', dan zeker geen verwarringsgevaar. Het hof neemt daarmee een 'short-cut', zoals A-G Van Peursem het in zijn conclusie omschrijft (in alinea 3.12), en de Hoge Raad stemt daar in dit geval m.i. terecht mee in.

7. *Geen 'denken aan'*. Een 'zeer geringe mate' van overeenstemming kan dus voldoende zijn om te spreken van een 'overeenstemmend teken', maar onvoldoende om er vanuit te gaan dat het publiek bij het zien van het teken aan het merk denkt. Zijn feitelijk oordeel dat het publiek door de zeer geringe mate van overeenstemming (rov. 6.21), niet aan het teken denkt wordt door het hof uitgebreid en begrijpelijk onderbouwd (rov. 6.17-6.23). Het middel stelt niet geheel onbegrijpelijk dat als sprake is van 'zeer geringe overeenstemming' alle andere omstandigheden van het geval er desondanks toch weer toe zouden kunnen leiden dat er wel sprake is van (indirect) verwarringsgevaar. Zo'n omstandigheid zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de beeldmerken onderdeel zijn van een 'familie van merken' zoals Puma stelt. Maar zo'n familie- of serie-merken argument gaat hier volgens het hof niet op omdat de gemeenschappelijke karakteristieke vormkenmerken van Puma's merken nu juist afwezig zijn bij het teken van Monshoe (arrest hof, rov. 6.21). Als Monshoe bijvoorbeeld de bewuste schoenen de namen 'Tiger' of 'Lion' zou geven of zou gaan adverteren met "Op onze schoenen ren je even hard als een springende roofkat", een verwijzing naar een ander bekend beeldmerk van Puma, dan zou er misschien toch sprake zijn van (indirect) verwarringsgevaar door de *combinatie* van het (weliswaar zeer gering) overeenstemmend teken en de naam of slagzin. Maar dergelijke omstandigheden waren hier niet aan de orde. Bovendien zou er in een dergelijk geval ook sprake zijn van een 'denken aan' en dus van een 'verband'.

D.J.G. Visser