

beschermingsomvang niet buiten de woorden van de conclusie mag worden uitgebreid.'

(Vervolg in het *Bijblad* van oktober 2005)

Nr. 81 Hoge Raad der Nederlanden, 28 januari 2005*

(Nauta Dutilh/Lensen Advocaten II)

Mrs. P. Neleman, A.M.J. van Buchem-Spapens,
O. de Savornin Lohman, P.C. Kop en E. J. Numann

Art. 13A, lid 1e BMW

Het hof heeft met juistheid vooropgesteld dat voor bekendheid van een merk in de zin van art. 13A, lid 1, aanhef en onder c, BMW, vereist is dat het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. Bij de vraag voor welk publiek die waren of diensten bestemd zijn, gaat het evenwel niet slechts om de kring van afnemers en potentiële afnemers van die waren of diensten tot wie de ondernemer zich uitsluitend of meer in het bijzonder richt. De bekendheidseis is immers gesteld in verband met de inbreuk, onder meer bestaande in het gebruik van het merk voor andere of soortgelijke waren, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Met het oog daarop is in een geval als het onderhavige eerst dan sprake van bekendheid in de hier bedoelde zin, indien het merk een zekere bekendheid geniet mede bij het publiek dat in aanraking komt met het aangevallen merk. Tegen die achtergrond moet 's hofs oordeel aldus worden verstaan dat uit de uitkomsten van het marktonderzoek, dat zich heeft gericht op bedrijfsjuristen van grote bedrijven, niet kon worden afgeleid dat het merk van Nauta Dutilh bekendheid geniet in de hier bedoelde zin. Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvattingen is niet onbegrijpelijk.

Art. 13A, lid 1a BMW

*De tweede klacht houdt in dat voor de vraag of sprake is van inbreuk in de zin van art. 13A, lid 1, aanhef en onder a, BMW niet beslissend is of Lensen de stip gebruikt als onderdeel van de combinatie LENSEN * ADVOCATEN, maar of het relevante publiek de stip als zelfstandig element ziet, waaromtrent het hof niets, althans niet op begrijpelijke wijze, heeft overwogen. Deze klacht mist doel, aangezien het hof de evenbedoelde rechtsregel niet heeft miskend, maar het standpunt van Nauta Dutilh dat het relevante publiek de stip van Lensen als zelfstandig element ziet, (in rov. 9) gemotiveerd en op niet onbegrijpelijke wijze heeft verworpen.*

Art. 13A, lid 1b BMW

*Het hof heeft gemotiveerd overwogen dat en waarom het van oordeel is dat bij de gemiddelde consument van de betrokken diensten geen directe of indirecte verwarring tussen het merk van Nauta Dutilh en het teken LENSEN * ADVOCATEN kan ontstaan, waartoe het heeft overwogen dat het totaalbeeld van laatstbedoeld teken in het bijzonder door het woord LENSEN en in mindere mate door het woord ADVOCATEN wordt bepaald en de stip, die door het relevante publiek veelal als verbindingsteken of decoratief element zal worden opgevat, daarbij van ondergeschikte betekenis is. Dit oordeel van het hof is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt en kan*

derhalve in cassatie niet op juistheid worden getoetst, is niet onbegrijpelijk en behoeft geen nadere motivering.

De klacht, ten slotte, dat het hof niet is ingegaan op de stelling in hoger beroep van Nauta Dutilh dat hier sprake is van een atypisch, niet gangbaar gebruik van de stip, waarbij Lensen de stip bovendien op een prominente plaats in het midden bovenaan haar briefpapier heeft geplaatst, mist feitelijke grondslag. Het hof heeft aandacht besteed zowel aan de wijze waarop Lensen de stip op de van haar uitgaande stukken gebruikt als op de omstandigheid dat ook door andere juridische en fiscale dienstverleners relatief grote stippen in combinatie met woorden werden en worden gebruikt. Daarmee heeft het hof, met inachtneming van de omstandigheden van het geval, de bedoelde stelling van Nauta Dutilh op niet onbegrijpelijke wijze verworpen.

Art. 13A, lid 1d

Het hof heeft geoordeeld dat Nauta Dutilh op het punt van de aanwezigheid van 'ander gebruik' haar vordering onvoldoende heeft onderbouwd. Dat oordeel is in het licht van het door Nauta Dutilh aangevoerde niet onbegrijpelijk. Dat het hof daarbij betekenis heeft toegekend aan de uilating van de raadsman van Nauta Dutilh bij pleidooi in hoger beroep dat zijns inziens geen sprake is van 'ander gebruik', is slechts ten overvloede geschied, zodat de daartegen gerichte klacht Nauta Dutilh niet kan baten.

Art. 6:163 BW

Uit de aangevoerde stellingen valt niet af te leiden dat Lensen zich met het gebruik van haar logo richt tot publiek buiten Zeeuws-Vlaanderen dat van betekenis is voor de gestelde onrechtmatige handelingen. Kennelijk en niet onbegrijpelijk heeft het hof geoordeeld dat de aan de gestelde onrechtmatigheid ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden geen andere waren dan die, aangevoerd ter onderbouwing van de gestelde doch doorhethofvande hand gewezen merk-inbreuk, en dat het daarom op de weg van Nauta Dutilh lag uiteen te zetten waarom die feiten en omstandigheden tot het oordeel zouden moeten leiden dat de gewraakte handwijze anderszins onrechtmatig was.

Nauta Dutilh te Amsterdam, eiseres tot cassatie, advocaat
mr. W. Taekema,
tegen

1 Lensen Advocaten BV te Terneuzen,
2 Mr. R.M.A. Lensen te Terneuzen, verweerders in cassatie
niet verschenen.

a Cassatiemiddel

het Hof heeft in zijn voormeld arrest, waarvan de inhoud als hier overgenomen en ingelast is te beschouwen, het recht geschonden en/of vormen verzuimd waarvan de niet-inachtneming nietigheid met zich meebrengt, door te overwegen en op grond daarvan recht te doen, als in zijn arrest is weergegeven, zulks om de navolgende, mede in hun onderlinge samenhang in aanmerking te nemen redenen:

Inleiding

1 In deze zaak handelt het om de vraag of verweerders (hierna: Lensen) inbreuk maakten op de merkrechten van Nauta Dutilh met betrekking tot een donker gekleurd rondje (door het Hof aangeduid als stip). De merk-

* Vervolg op Hof 's-Gravenhage, 5 juni 2003, BIE 2004, nr. 51, blz. 347.
Red.

inschrijving waarop Nauta Dutilh zich beroept is in prima door Nauta Dutilh bij conclusie van eis overgelegd als productie i.

2 De rechtbank te Middelburg besliste bij vonnis d.d. 28 juni 2000 dat het merk van Nauta Dutilh door inburgering enig onderscheidend vermogen heeft verkregen (maar niet van aanvang af onderscheidend vermogen heeft gehad) maar dat (nu er sprake is van een zwak merk) door Lensen op dat merk geen inbreuk wordt gemaakt doordat Lensen zijn stip uitsluitend gebruikt als onderdeel van zijn logo 'Lensen' en 'Advocaten' en wel als louter decoratief element.

3 Nauta Dutilh heeft tegen dat vonnis beroep ingesteld.

4 Het Hof heeft bij arrest van 5 juni 2003 beslist dat het merk van Nauta Dutilh niet van aanvang af onderscheidend vermogen heeft genoten en geen bekend merk in de zin van art. 13A lid 1 sub c BMW is. Het Hof uitgaande van de veronderstelling dat het merk onderscheidend vermogen heeft gekregen oordeelt dat art. 13A lid 1 sub a BMW niet van toepassing is omdat Lensen niet het merk van Nauta Dutilh gebruikt maar LENSEN * ADVOCATEN, dat er geen sprake is van verwarringsgevaar in de zin van art. 13A lid 1 sub b BMW, dat geen sprake is van een bekend merk in de zin van art. 13A lid 1 sub c BMW en dat ten aanzien van art. 13A lid 1 sub d BMW door Nauta Dutilh onvoldoende is gesteld. Het Hof overweegt tenslotte dat de stelling dat Lensen onrechtmatig handelt onvoldoende onderbouwd is.

I Ten onrechte en/of onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd oordeelt het Hof in r.o. 5 als volgt:

Het hof is van oordeel dat de stip een teken is dat van huis uit elk onderscheidend vermogen mist. Het teken is zodanig eenvoudig dat het niet geschikt is om waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen.

Hierbij is mede van belang dat relatief grote stippen, al dan niet in combinatie met andere tekens of tekst, gewoonlijk en op grote schaal gebruikt worden voor functionele doeleinden (om de aandacht te vestigen, als bulkt pomts of als verbindings teken tussen namen) of ter decoratie.

1 *aangezien* bij de beoordeling of een teken (in casu de stip) van huis uit (dat wil zeggen in casu op het moment van depot) elk onderscheidend vermogen mist, het teken dient te worden beoordeeld in verhouding tot de diensten waarvoor het werd gedeponerd en de perceptie van het teken door het relevante publiek waarbij rekening dient te worden gehouden met alle omstandigheden van het geval ten tijde van het depot en derhalve het door het Hof uitgesproken oordeel niet berust op toepassing van dat juiste criteria althans niet zonder nadere motivering (welke motivering ontbreekt) duidelijk is dat dat het geval is,

en/of *aangezien* het algemene oordeel van het Hof dat de stip een teken is dat van huis uit elk onderscheidend vermogen mist (welk oordeel automatisch betekent en moet betekenen dat er naar het oordeel van het Hof geen enkele situatie denkbaar is waarin de stip niet elk onderscheidend vermogen mist) onjuist is en/of (in zijn algemeenheid) onbegrijpelijk is,

nu het Hof niet iedere mogelijke situatie voor ogen kan hebben,

en/of

nu een dergelijk oordeel bij voorbaat uitsluit dat bij toepassing van de voor de beoordeling van de vraag of een teken (in

casu de stip) elk onderscheidend vermogen mist juiste criteria - zie hierboven - (waaronder onder meer de specifieke omstandigheden van het geval) tot de conclusie kan worden gekomen dat het teken niet elk onderscheidend vermogen mist,

en/of

nu bedoeld oordeel (ook verder) niet begrijpelijk is gemotiveerd. Motivering waarom de stip voor alle (denkbare) waren en diensten zodanig eenvoudig zou zijn dat het niet geschikt is om waren en diensten van een onderneming te onderscheiden ontbreekt behoudens de overweging:

Hierbij is mede van belang dat relatief grote stippen, al dan niet in combinatie met andere tekens of tekst, gewoonlijk en op grote schaal gebruikt worden voor functionele doeleinden (om de aandacht te vestigen, als bulletpoints of als verbindingssteken tussen namen) of ter decoratie.

welke overweging echter onvoldoende begrijpelijk is, waar in casu onbestreden door Nauta Dutilh is gesteld dat zij haar stip juist niet functioneel gebruikt en tegen niet functioneel gebruik optreedt (vide pleitnota in appèl onder no. 1 t/m 11:

1 Eindjaren tachtig werkte ik voor een van de grootste advocatenkantoren in Nederland: Blackstone Rueb & Van Boeschoten. Er waren 34 advocaten werkzaam. Voor de advocatuur gold een publiciteitsverbod. Briefpapier bevatte de naam van het kantoor, de naam van alle advocaten, adres, telefoon- en faxnummer en verder niets.

2 Ik herinner mij zeer helder het moment dat wij voor het eerst met de Nauta stip werden geconfronteerd. Wij vonden dat 'gek', 'niet gepast', 'afwijkens', 'opvallend', 'ongebruikelijk', 'zoiets doe je toch niet' en zeker niet normaal. Kortom, van aanvang af was 'de stip van Nauta' wel degelijk zeer onderscheidend!

3 Ik wilde als IE kantoor niet achterblijven en heb binnen mijn kantoor gepleit om ook iets onderscheidends te doen en een teken te gebruiken dat ons apart zette van de anderen. Bit werd aanvankelijk afgedaan als niet passend bij een met Haagse kantoren een (verkeerde) vrucht van mijn opleiding marketing aan UCLA.¹ Toch kreeg ik mijn zin toen ik, geïnspireerd door Camping Gaz, voorstelde om een afwijkende (turquoise) kleur papier te gaan gebruiken. Helaas is dat in de linklaters-storm zeven jaar geleden ten ondergegaan.

4 Bij de Nauta stip is het echter gegaan zoals het gaat bij merken die intensief, juist en langdurig gebruikt worden. Na 15 jaar op die wijze gebruikt te zijn heeft de stip alleen maar aan onderscheidende kracht gewonnen en is het een sterk merk geworden.

5 Natuurlijk, de tijd heeft niet stil gestaan. De taal is korter en krachtiger geworden en dit heeft geleid tot een gebruik van de stip als aandachtspunten leesteken. Soms ook bij advocaten.²

6 Wij zijn gewend geraakt aan bulletpoints en het gebruik van stippen als verbindingssteken met name tussen eigennamen.

7 Art. 13A lid 7 voorziet erin dat een merkhouders en dus ook Nauta zich niet kan verzetten tegen een dergelijk louter functioneel gebruik van de stip.

8 Lensen geeft daarvan eenaantal voorbeelden. Bijvoorbeeld productie (de advertentie van Shioda), ih (de advertentie van Van Twist) en ii laten voorbeelden zien van louter functioneel gebruik van de stip als lullet point. Maar ook wat we bijvoorbeeld in productie ie zien is een onopvallend gebruik van de stip als functioneel verbin-

¹ Zoals de maatschap in 1980 ook stemde tegen mijn voorstel om een faxapparaat aan te schaffen!

² Allemaal zonder toedoen van Nauta dat altijd zoals het de merkhouders betaamt haar stip hardnekkig en met verve heeft verdedigd zodra er sprake was van meer dan een louter niet onderscheidend gebruik.

dingsteken. Het gaat daarbij ook niet om (in vergelijking met de grootte van de woorden die verbonden worden) grote opvallende (in afwijkende kleur uitgevoerde) stippen.

5> Voor het overige heeft Nauta Dutilh datgene gedaan wat een verstandige merkhouder doet, te weten consequent optreden tegen iedere aantasting van de uniqueness van haar merk.

w Nauta Dutilh heeft daarmee succes. Ik heb u overgelegd het arrest van het Hof te Arnhem. Inmiddels hebben Nysingh Dijkstra De Graafjde strijdbijl begraven en toegezegd de stip niet meer te zullen gebruiken. Met betrekking tot de door lensen bij memorie van antwoord overgelegde producties behoeft men alleen maar het internet te raadplegen om te concluderen dat die producties achterhaald zijn.

Prod. ia: Dit is de aanduiding van de plaats van het kantoor van Schaap in Rotterdam. Schaap & Partners gebruiken geen stip.

Prod. i b: Van Iersel & Luchtman gebruiken de stip niet meer (vide de nieuwe lay out).

Prod. ie: Een rondje met een T. Dat is niet relevant.

Prod. id: Kantoor bestaat niet meer.

Prod. ie: Rensen heeft het gebruik van de stip gestaakt.

Prod. if: Van Helvoort heeft het gebruik van de stip gestaakt.

Prod. ih: Dit kantoor is aangeschreven. De stip is iets te groot om zui-verfunctioneel te zijn.

Prod. ij: Anderson bestaat niet.

Prod. i k: Een fraai voorbeeld van niet louter functioneel gebruik (en dus niet gedekt door art. 13A lid/) maar geen advocaten, notarissen en/offiscalisten kantoor.

n Kortom een onderscheidend teken van aanvangaf 15 jaar consequent en omvangrijk gebruik en succesvol schoonhouden van de markt. NB: geen enkele productie laat een gebruik zien conform Lensen: een opvallende grote totaal niet functionele stip midden boven! terwijl nimmer door Lensen is gesteld dat losstaande (relatief grote) stippen (dus zonder gecombineerd te zijn met andere tekens of tekst) voor functionele doeleinden gebruikt kunnen worden en ook niet - in ieder geval niet zonder nadere uitleg - begrijpelijk is hoe een stip een functie kan vervullen indien niet vergezeld van andere tekens of tekst resp. dat losstaande stippen als decoratie worden gebruikt (laat staan dat gesteld is of is komen vast te staan dat er sprake is van een dergelijk gebruik door juridische en fiscale dienstverleners), en/of

waar Nauta Dutilh in de feitelijke instanties gesteld heeft (waar in cassatie vanuit dient te worden gegaan) dat van een dergelijk gebruik (door juridische en fiscale dienstverleners) ten tijde van het depot geen sprake was (vide pleitnota in appèl onder no. 5:

5 Natuurlijk; de tijd heeft niet stil gestaan. De taal is korter en krachtiger geworden en dit heeft geleid tot een gebruik van de stip als aandachtspunt en leesteken. Soms ook bij advocaten.³).

2 Onjuist en onbegrijpelijk is de navolgende overweging van het Hof in r.o. 5:

Nauta Dutilh heeft aangevoerd dat het tot in het betrekkelijk recente verleden ongebruikelijk was om de diensten van juridische en fiscale dienstverleners met enige teken (of logo) te onderscheiden en dat Nauta Dutilh door haar diensten niettemin te onderscheiden door middel van een stip zich presenteert op een manier die als effectief onderscheidend moet worden opgevat. Voorzover Nauta Dutilh hiermee wil betogen dat de stip hierdoor van huis uit onderscheidend vermogen bezit, kan het hof haar niet volgen. Op zichzelf juist dat het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld ten aan-

zien van de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd. Dat kan meebrengen dat een bepaald teken, dat voor bepaalde waren of diensten uitsluitend beschrijvend - en niet onderscheidend - is, voor andere waren of diensten wel onderscheidend kan zijn. Dit brengt echter niet mee dat een teken, dat naar het oordeel van het hof voor elke waar en dienst onderscheidend vermogen mist, als van huis uit onderscheidend moet worden aangemerkt om de enkele reden dat het ongebruikelijk is om de desbetreffende diensten met enig teken te onderscheiden. Destelling dat het relevantepubliek niet gewend is om de herkomst van de onderhavige diensten af te leiden uit een (enig) teken, rechtvaardigt veeleer de conclusie dat het gebruik van een teken - en zeker van een eenvoudig teken als een stip - in de perceptie van het relevantepubliek niet zal worden opgevat als zijnde geschikt om de desbetreffende dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming te onderscheiden.

aangezien (ook hier) het Hof uitgaat van het (onjuiste) uitgangspunt dat de stip voor elke waar en dienst onderscheidend vermogen mist welk uitgangspunt logischerwijze betekent dat in welk individueel geval dan ook (ook het geval in casu) er altijd sprake zal zijn van het ontbreken van elk onderscheidend vermogen, welk uitgangspunt om de redenen aangegeven hierboven onder 1 onjuist en onbegrijpelijk is, en/of

aangezien, voorzover het Hof bedoeld heeft te stellen (hetgeen onlogisch is) dat op de algemene regel (nooit onderscheidend vermogen voor de stip) uitzonderingen (op grond van goede redenen) mogelijk zijn, het Hof daarmee een verkeerde maatstaf hanteert nu de rechter (conform de regel hierboven beschreven onder 1 eerste aangezien) het individuele geval moet beoordelen en niet eerst een algemene regel stellen en daarna beoordelen of er redenen zijn voor een uitzondering, en/of

aangezien het oordeel van het Hof in r.o. 5 dat de stip van huis uit geen onderscheidend vermogen heeft bovendien (naast op grond van de hierboven onder 1 reeds en hierna nog onder 3 aangevoerde resp. aan te voeren redenen) onvoldoende begrijpelijk is nu (zonder nadere motivering) onbegrijpelijk is dat daartoe (derhalve voor het hebben van onderscheidend vermogen) onvoldoende is dat het ongebruikelijk was om juridische en fiscale diensten met enige teken te onderscheiden nu dit immers moet betekenen dat die diensten van Nauta Dutilh zich door het gebruik van een teken (in casu de stip) onderscheiden van diensten van andere ondernemers die geen teken ter onderscheiding gebruikten, en/of

(althans) nu onbegrijpelijk is de overweging dat dat de enige (enkele) reden is (te weten dat een gebruik van een teken voor juridische en fiscale diensten ongebruikelijk was) die Nauta Dutilh heeft aangevoerd nu Nauta Dutilh ondermeer ook heeft aangevoerd dat het gaan gebruiken door Nauta Dutilh van zo'n teken bovendien als 'niet gepast en gek' werd beschouwd (pleitnota in appèl onder nr. 2 resp. in nr. 5 en 6 en 7 van de pleitnota in prima, waarnaar in appèl - vide pleitnota in appèl nr. 16 - uitdrukkelijk naar verwezen is: *ik kan verwijzen naar hetgeen mr. Huydecoper in prima heeft aangevoerd (zie diens pleitnota). Ik benadruk nog eens dat er geen enkele rechtsregel bestaat die zegt dat eenvoudige tekens als categorie dienen*

³ Zie noot 2.

teworden uitgesloten bijvoorbeeld dat zij altijd (om het in de woorden van de Richtlijn te zeggen) 'devoid of any distinctive character' zijn.),

en/of

aangezien onjuist en onbegrijpelijk is de overweging:

De stelling dat het relevante publiek niet gewend is om de herkomst van de onderhavige diensten af te leiden uit een (enig) teken, rechtvaardigt veeleer de conclusie dat het gebruik van een teken - en zeker van een eenvoudig teken als een stip - in de perceptie van het relevante publiek niet zal worden opgevat als zijnde geschikt om de desbetreffende dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming te onderscheiden.

nu niet relevant is of het publiek het teken (in casu de stip) opvat als zijnde geschikt om de desbetreffende dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming te onderscheiden maar relevant is of het publiek geconfronteerd met de stip als teken voor de onderhavige diensten die diensten onderscheidt van de diensten van de ondernemingen die überhaupt geen teken (en dus ook niet de stip) gebruiken en hebben gebruikt,

en/of

nu in de bedoelde overweging ten onrechte ervan uit wordt gegaan dat het publiek de stip als gebruikt als onderscheidingssteken (resp. merk) dient te zien hetgeen irrelevant is daar er sprake is van onderscheidend vermogen zodra met behulp van het teken onderscheid kan worden gemaakt (resp. wordt gemaakt) door het in aanmerking komende publiek tussen de diensten van Nauta Dutilh en (gelijksortige) diensten van derden,

en/of

nu de bedoelde overweging onbegrijpelijk is daar wanneer vaststaat (zoals in casu) dat het teken *niet* voor het in aanmerking komende publiek 'common place' is er geen sprake kan zijn van 'het ontbreken van ieder onderscheidend vermogen' resp. een dergelijk oordeel zonder nadere motivering niet begrijpelijk is.

3 Het Hof verwijst ter motivering van zijn beslissing in r.o. 5 naar de *Examination Guidelines* 26/3/96 van de OHIM waarin is vermeld:

Simple designs such as circles or squares, whether on their own or in conjunction with descriptive elements, are generally considered to be devoid of distinctive character.

Een en ander is onbegrijpelijk nu (nog afgezien van het feit dat de *Guidelines* geen enkele bindende juridische status hebben en bovendien de stip niet vermelden en bovendien een onjuist juridisch criterium vermelden te weten 'devoid of distinctive character' terwijl de Richtlijn - en de Benelux-Merkenwet - voorschrijft 'devoid of any distinctive character') uit die *Guidelines* juist *niet blijkt* dat men af kan zien van de hierboven onder 1 eerste aangezien vermelde juiste individuele beoordeling per geval maar (eenvoudige) tekens (zoals het Hof - bovendien nog niet resp. onjuist gemotiveerd - doet) in zijn algemeenheid 'devoid of (any) distinctive character' kan verklaren. Dat eenvoudige tekens zoals cirkel en vierkant in het algemeen (dat wil zeggen in de meeste gevallen) onderscheidend vermogen ontberen betekent nog eenszins dat dat in alle individuele gevallen het geval is. Ook om die reden zijn de onder 1 en 2 aangevallen overwegingen onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd.

II Ten onrechte en/of onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd overweegt het Hof in r.o. 6:

Mede gelet op de eigen stelling van Nauta Dutilh (in punt 13 van de grieven) dat het relevante publiek aanzienlijk meer omvat dan, bijvoorbeeld, de kring van cliënten en potentiële cliënten van de betrokken kantoren, is het hof van oordeel dat voormelde stellingen en het resultaat van voormeld onderzoek - veronderstellenderwijs uitgaande van de juistheid daarvan - onvoldoende zijn om aan te nemen dat sprake is van een sterk of bekend merk.

en wel om de navolgende ook in onderling verband in aanmerking te nemen redenen.

I In de memorie van grieven heeft Nauta Dutilh uitdrukkelijk gesteld dat het door drs. P.H. van Westendorp uitgevoerd onderzoek bevestigt dat het bij het door Nauta Dutilh ingeroepen merk handelt om een bekend merk in de zin van art. 13A lid 1 sub c BMW (memorie van grieven sub 17) waarop in de memorie van antwoord door Lensen gesteld is dat die conclusie uit dat rapport niet kan worden getrokken omdat dat rapport om door Lensen opgesomde redenen ondeugdelijk zou zijn (memorie van antwoord onder 11).

Een van die redenen was dat niet het in aanmerking komende publiek maar bij uitstek de thuismarkt van Nauta Dutilh zou zijn ondervraagd.

Bij pleidooi heeft Nauta Dutilh alle door Lensen opgesomde redenen weerlegd (pleitnota zijdens Nauta Dutilh in appèl no. 24) en ten aanzien van het bezwaar van Lensen dat niet het in aanmerking komende publiek (maar alleen de thuismarkt van Nauta Dutilh) zou zijn ondervraagd, gesteld dat wel onder het relevante publiek onderzoek was gedaan:

Dat is namelijk het publiek waaraan Nauta Dutilh zijn diensten verleent en wil verlenen, (pleitnota no. 24 sub b)

In het licht van die stellingen is onbegrijpelijk dat het Hof uitgaande van de juistheid van het onderzoek (waarmee het Hof mitsdien te kennen geeft dat het de bezwaren tegen die juistheid van Lensen verwerpt), het resultaat van dat rapport (en de overige stellingen van Nauta Dutilh) onvoldoende vindt om aan te nemen dat er sprake is van een bekend merk (in de zin van art. 13A lid 1 sub c BMW). Dit klemt temeer nu Lensen niet heeft betoogd dat ook indien zijn bezwaren tegen het rapport niet gegrond zouden worden bevonden van een bekend merk geen sprake zou zijn (doch veeleer heeft betoogd dat art. 13A lid 1 sub c BMW niet van toepassing kan zijn omdat aldaar van niet soortgelijke waren/diensten wordt gesproken - zie memorie van antwoord onder 9 -).

2 De genoemde overweging is onjuist en/of onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd,

aangezien Nauta Dutilh uitdrukkelijk gesteld heeft dat het bij de vraag of er sprake is van bekendheid van het merk (in de zin van art. 13 A lid 1 sub c BMW) gaat om de bekendheid bij de kring van cliënten en potentiële cliënten (een stelling die door Lensen onderschreven werd) (vide pleitnota in appèl zijdens Nauta Dutilh onder 24 sub b):

Er zou gevraagd zijn aan de respondenten of men het 'merk' eerder heeft gezien. Dat is feitelijk onjuist. Er is in de vraag gerefereerd aan de stip als 'deze afbeelding' en niet als 'dit merk')

terwijl de stelling (in punt 13 van de grieven) waaraan het Hof refereert geen betrekking had op de vraag van het onderscheidend vermogen resp. (waar het alhier om gaat) bekendheid van het merk maar op de vraag bij welk publiek zich verwarring kan voordoen [en het publiek waarbij verwarring kan ontstaan een breder publiek kan zijn dan het publiek dat in aanmerking dient te worden genomen bij de beoordeling of een merk bekend is - waarbij het gaat om de

afnemers resp. potentiële afnemers van de waren of diensten waarvoor het publiek is ingeschreven (kortom, waar het gaat om degenen voor wie de diensten bestemd zijn -), en/of

aangezien zelfs indien juist zou zijn (quod non) dat tot het publiek dat in aanmerking dient te worden genomen bij de beoordeling of een merk bekend is ook in aanmerking moet worden genomen de in de memorie van grieven sub 13 bedoelde groepen die geen afnemers resp. potentiële afnemers van de diensten zijn (resp. voor wie de diensten niet bestemd zijn) het Hof niet resp. onvoldoende onder ogen heeft gezien dat bij de beoordeling of het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek het feit dat sprake is van een dergelijke bekendheid bij de afnemers en potentiële afnemers (waarvan in cassatie uit kan worden gegaan) zwaarder behoort te wegen dan de al of niet bekendheid bij het overige relevante publiek althans nu het oordeel van het Hof niet op begrijpelijke wijze laat zien dat daarmee bij bedoelde beoordeling is rekening gehouden.

III Ten onrechte althans onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd overweegt het Hof in r.o. 6:

Het hof gaat aan de stelling van Nauta Dutilh dat sprake is van een sterk of bekend merk als onvoldoende onderbouwd voorbij, nu zij daarvan geen concreet bewijs heeft aangeboden (zij heeft bij pleidooi in hoger beroep aangeboden te bewijzen 1) dat het merk door inburgering in de gehele Benelux onderscheidend vermogen heeft verkregen (zonder dit aanbod te concretiseren) en 2) dat het rapport een juiste weergave is van wat er daadwerkelijk (aan onderzoek) heeft plaatsgevonden).

aangezien onjuist althans onbegrijpelijk is dat voor het voldoende onderbouwen van een stelling het concreet aanbieden van bewijs nodig is, en/of

aangezien zonder nadere motivering onbegrijpelijk is de beslissing dat Nauta Dutilh haar stelling onvoldoende onderbouwd heeft nu Nauta Dutilh ondermeer heeft gesteld (en aangetoond aan de hand van producties) dat zij gedurende vijftien jaar op al haar uitingen (ondermeer zelfs op kantoorgebouwen te Amsterdam en Rotterdam) de stip op consequente en prominente wijze heeft gebruikt (pleitnota in appèl onder 26:

z6Desterkeinburgeringenbekendheidsblijvenduiether marktonderzoek is het resultaat van 15 jaar consequent gebruik op alle uitingen van Nauta bij de verlening van haar diensten (en Nauta Dutilh bedient toch gauw 10-15% van ^{oec} (middelgrote bedrijven),⁴ maar dat zijn natuurlijk nietdegenen die in aanrakingkomen met de stip. De stip is prominent voor een ieder zichtbaar op de kantoorgebouwen aangebracht.

Bovendien: er zijn wederpartijen, oud kantoorgenoten die weer elders werkzaam zijn, congressangers (eigen seminars maar ook Nauta Dutilh sprekers op congressen met power pointpresentaties en materialen), lezers van advertenties (voorbeeld in de bij dit pleidooi overgelegde producties), newsletters, campagnes onder rechtenstudenten, buitenlandse bedrijven, collega's etc: de stip is zeer duidelijk een begrip. Het bij pleidooi overgelegde artikel in hetAdvocatenblad is daar een duidelijke illustratie van),

⁴ De commerciële advocatuur met ongeveer 3000 advocaten waarvan circa 350 bij Nauta Dutilh werkzaam zijn.

dat zij consequent en met succes is opgetreden tegen gebruik van de stip door derden (pleitnota in appèl no. 9 t/m 11: [zie hiervoor. *Red.*])

en heeft gewezen op de eigen wetenschap van het Hof (pleitnota in appèl no. 22:

22 Het is daar echter niet bij gebleven. Door inburgering is het merk bekend (in de zin van art. 13A lid 1subc) geworden. Mijns inziens zou dit het Hof uit eigen wetenschap bekend moeten zijn. Dit wordt ook bevestigd door het overgelegde marktonderzoek. Er is daarbij sprake van een spontane bekendheid van 43%. Dat is een zeer hoogpercentage. Gezien het groot aantal 'weet niet' antwoorden mag er bovendien vanuit worden gegaan dat de geholpen bekendheid nog aanzienlijk hoger ligt. Er is dus stellig sprake van bekendheid bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor diensten bekend zijn,⁵

en heeft gewezen op het feit dat de uit het rapport blijkende spontane bekendheid van 43 % betekent dat de geholpen bekendheid nog hoger zal liggen (pleitnota in appèl no. 22) terwijl Nauta Dutilh zowel in prima als in appèl het unieke en zeer onderscheidende van het gebruik van de stip als onderscheidingsteken uitgebreid heeft beargumenteerd en onderbouwd (pleitnota in prima no. 3 t/m 18:

3 Lensen beroept zich erop dat Nauta Dutilh geen bescherming voor het in geding zijnde teken mag invoeren, omdat - volgens Lensen - een rondje ieder onderscheidend vermogen als merk mist.

NautaDutilh antwoordt daarop twee dingen: Ten eerste moet onderscheidend vermogen worden beoordeeld in zijn context, in dit geval: in de context van de diensten waarvoor het teken gedeponeerd is en wordt gebruikt, en de context van de positie van de aanbieder van die diensten;

en ten tweede: onderscheidend vermogen is geen abstract, onveranderlijk gegeven, maar een concrete eigenschap die onder meer sterk afhankelijk is van de mate waarin het teken (binnen zijn context) bekendheid heeft gekregen, en als onderscheidingsteken herkend is gaan worden. Dat dit zo is, is principieel aanvaard bij BenGH 5 oktober 1982 NJ1984-71 (LWH). BIE1983 nr. 24 (Juicy Fruit), maar nog onlangs principieel bevestigd MJHJEG4 mei 1999, IER 15151 nr. 30 pag. 165V., NJ 2000,269 DWFV (Chiemsee), zie bijv. rov. 44-51, en bij HJEG 22 juni 1999 IER 1999 nr. 48pag. 241V (Lloyd/Klijven), zie bijv. rov. zo, 22 en 23.

4 Aan de hand van de gegevens die de context bepalen waarin het merk van Nauta Dutilh functioneert, kan worden vastgesteld dat dat merk van de aanvang af en 'van huis uit' een aanzienlijk onderscheidend vermogen bezit; en dat dat onderscheidend vermogen door intensief gebruik van het merk verder is toegenomen. Wat dat betreft bestrijdt Nauta Dutilh dus het uitgangspunt van het Amsterdamse Hof in het eerder in deze zaak overgelegde arrest, en ook het uitgangspunt van de Rechtbank Arnhem in het vandaag overgelegde vonnis. Beide uitspraken nemen, op basis van onjuiste uitgangspunten, aan dat het merk van Nauta Dutilh op zichzelf genomen een zwak merk is; met dien verstande dat beide uitspraken wel aanvaardden dat het merk door intensief gebruik alsnog onderscheidend vermogen heeft gekregen. Hieronder zal worden aangetoond waarom deze vaststellingen op een onjuiste benaderingswijze berusten.

5 Voor de context waarin Nauta Dutilh het rondjesmerk toepast, zijn o.a. de volgende gegevens van belang:

-Het teken is gedeponeerd voor, en wordt ook gebruikt voor juridische en fiscale diensten.

- In de markt voor juridische en fiscale diensten was het gebruik van visuele onderscheidingstekens (behalve de namen van kantoren) tot

⁵ HvJ EG 14 september 1999 NJ 2000,376 DWFV (Chevy).

in een vrij recent verleden ongebruikelijk. Daardoor valt het gebruik van een dergelijk teken in die context makkelijk(er) op.

- Nauta Dutilh was destijds, en is ook vandaag de dag nog, het grootste advocaten- en notarissenkantoor van de Benelux, en geniet een navenant grote bekendheid in bij de juridische dienstverlening betrokken kringen in de Benelux (en daarbuiten).

- Door zich prominent te associëren met het teken van een rondje, zette Nauta Dutilh zich destijds duidelijk af tegen wat toen gebruikelijk was, en nog steeds door velen als gebruikelijk wordt ervaren; en nam Nauta Dutilh dus een opvallende uitzonderingspositie in.

- Een rondje, gebruikt als onderscheidingsteken voor juridische diensten, is in alle opzichten ongewoon, en daardoor enigszins prikkelend: men verwacht de keuze van een dergelijk teken als onderscheidingsteken bepaald niet. Men verwacht dat nog wat minder van een 'instituut' zoals Nauta Dutilh dat destijds was, en ook sedertdien onverminderd gebleven is. Een dergelijke stap in een markt waar het gebruik van visuele onderscheidingstekens ongebruikelijk was en is, trekt bepaald de aandacht. Anders gezegd: men valt daardoor op. Nog anders gezegd: men onderscheidt zich daardoor. Tegelijk valt ook het teken dat men in dat verband gebruikt extra op, en wordt dat teken als onderscheidend gepercipieerd.

- Het prikkelende en in verband daarmee opvallende effect, wordt versterkt doordat het gebruik van dit teken ook een betekenisassociatie oproept, althans in het Nederlandse taalgebied. Het verwijst naar de uitdrukking 'met stip'. Dat doet het op een wijze die, wederom, in de gegeven context, namelijk die van juridische en fiscale dienstverlening door 's-lands grootste advocaten- en notarissenkantoor, verrassend en dus opvallend is. Ook daardoor heeft het gebruik van dit teken een (extra) onderscheidend effect.

6 Door op de markt voor juridische en fiscale dienstverlening te kiezen voor gebruik van een enkel rondje, weliswaar bescheiden maar bepaald niet onopvallend gepresenteerd, en op een wijze waarop dat rondje zich duidelijk als onderscheidingsteken aandient, maakt Nauta Dutilh dus gebruik van een middel dat, in abstracto en buiten zijn context bezien, (te) gemakkelijk kan worden afgedaan als triviaal of althans niet-onderscheidend; maar dat binnen de context waarin deze keus gemaakt werd juist alleszins opvallend, daardoor ook alleszins onderscheidend was; en ook vandaag de dag onverminderd opvallend en onderscheidend blijft.

Daarom kan aan Lensen worden toegegeven dat het teken van een rondje in veel gevallen onderscheidend vermogen zal missen; maar faalt dit betoog in de specifieke context van de onderhavige zaak. In die context is het teken van het rondje al van het begin af aan opvallend, enigszins prikkelend, en daardoor ook ruimschoots voldoende onderscheidend geweest.

7 Een verzonnen voorbeeld om het hiervóór besprokene verder te verduidelijken: zoals bekend is het in de Hindu-cultuur gebruikelijk dat gehuwde vrouwen zich onderscheiden door het aanbrengen van een rood gekleurd rondje op het voorhoofd.

Veronderstel echter dat een dergelijke gewoonte nergens bestond. Dan is onmiskenbaar, dat het in hoge mate onderscheidend zou werken wanneer een bepaalde onderneming-bijvoorbeeld een horeca 'keten' - haar diensten een bijzonder accent, en daarmee ook een bijzonder onderscheidend aspect zou meegeven door het bedienend personeel van de ondernemingen een dergelijk rondje op het voorhoofd te laten dragen.

De bedoeling van dit hypothetische voorbeeld zal duidelijk zijn: men kan niet in abstracto zeggen dat 'een rondje' triviaal is, en daarom niet-onderscheidend. Dat hangt helemaal van de omstandigheden - dus van de context - af. Er zijn voorbeelden genoeg van omstandighe-

den, waarin een dergelijk teken in hoge mate onderscheidend is (zie voor andere voorbeelden alinea 24 hierna). Dat is ook bij het merk van Nauta Dutilh het geval.

8 Daarnaast geldt dat het Nauta Dutilh-rondje belangrijk aan onderscheidend vermogen heeft gewonnen, door het zeer grootschalige, consequente en wijdverbreide gebruik dat Nauta Dutilh inmiddels ruim 10 jaar lang van 'haar' merk heeft gemaakt. In alle geledingen van de rechtspraak maar ook binnen de doctrine en de juridische opleiding, en onder gebruikers van juridische diensten heeft Nauta Dutilh zich voortdurend actief gemanifesteerd, telkens met gebruik van het rondje als accent waarmee het kantoor zich profileert als - net iets - anders dan haar concurrenten. Zoals hoger al aangestipt, zegt men dan met andere woorden, dat Nauta Dutilh zich zo van haar concurrenten onderscheidt.

9 Ook hier ziet men dezelfde uitwerking: een rondje van bescheiden afmetingen is, zeker in verband met een groot en gerenommeerd kantoor als Nauta Dutilh, een teken dat men allerminst als merkteken voor een dergelijke organisatie (en de diensten daarvan) zou verwachten. Het trekt daardoor (extra) de aandacht, en prikkelt de nieuwsgierigheid. Ook hier heeft bovendien de betekenisassociatie met de staande uitdrukking, 'met stip' zijn effect. Juist het feit dat het teken bescheiden van omvang is, maar wél consequent op alle uitingen van het kantoor - zowel zakelijk, promotioneel alsook recreatief/sociaal - wordt gebruikt, bewerkstelligt dat het teken de aandacht trekt. Dat doet het waarschijnlijk zelfs méér dan een groter, opvallender uitgevoerd teken zou doen - zoals een klein lichtje dat telkens uiteen enigszins onverwachte hoek oplicht opvallender kan zijn dan een hele batterij lampen op de plaats waar men ook zo'n batterij lampen zou verwachten.

10 Dat Nauta Dutilh haar rondje consequent, en op zeer grote schaal heeft gebruikt is met de producties 3 t/m 13 bij Conclusie van Eis ruimschoots voldoende aangetoond. Aan Lensen betwisting van dit ruimschalige gebruik mag daarom voorbij worden gegaan. Niet alleen is die betwisting niet nader onderbouwd, en daarom onvoldoende gemotiveerd - in het licht van de zojuist bedoelde producties zou ook tegenover een wél gemotiveerde betwisting, eenvoudig als bewezen moeten worden aangenomen dat Nauta Dutilh inderdaad het grootschalige gebruik van haar rondjesteken heeft gemaakt, zoals dat bij inleidende dagvaarding is gesteld.

11 Daarom een tweeledige conclusie aan het slot van dit hoofdstuk 'adV': rondjes mogen in veel gevallen weinig geëigend zijn om waren of diensten te onderscheiden, en in zulke gevallen dan van huis uit als teken een gering onderscheidend vermogen hebben - maar voor een rondje, gebruikt als (discrete maar opvallende) mascotte voor het grootste advocaten- en notarissenkantoor van het land, geïntroduceerd in een fase waarin gebruik van dergelijke kentekens ongebruikelijk was, is dat nu eenmaal anders. Nauta Dutilh's subtiele aanprijzing van zichzelf als het kantoor-met-de-stip was dan ook van begin af aan geëigend om het kantoor en zijn diensten op een opvallende manier te onderscheiden. Door het langdurige en grootschalige gebruik, heeft het onderscheidend vermogen van het rondje, als 'het' teken dat verband legt met Nauta Dutilh en haar diensten, verdere substantie en ook verdere verspreiding onder het publiek gekregen; maar het teken was van begin af aan in deze markt, en in verband met de diensten van dit kantoor, zodanig verrassend en opvallend - misschien zelfs: een tikje ondeugend - dat dat teken ook van begin af aan de diensten van het kantoor vermocht te onderscheiden.

12 Ofschoon het voor de uiteindelijke beoordeling van de zaak misschien niet zoveel verschil maakt of men het onderscheidend vermogen van Nauta Dutilh's rondje geheel toeschrijft aan 'inburgering', of ook de inherente onderscheidende kwaliteiten in deze bijzondere context mede in zijn oordeel betreft, het is toch zinvol om voor het goede

begrip van deze zaak beide aspecten van het onderscheidend vermogen - en daarmee: de bepaald niet geringe onderscheidende kracht die dit merk nu heeft - duidelijk onder ogen te zien.

13 *Onderscheidende werking van Nauta Duthils merk: wat is nu de eigenschap die het door Nauta Dutilh gekozen en gepropageerde rondje zijn onderscheidende kracht verleent? Eigenlijk is dat alleen, of is dat vooral dit, dat het rond geen 'logische' en daardoor geredelijk te begrijpen plaats inneemt in de door Nauta Dutilh gebruikte presentatie. Het rondje staat er niet als grammaticaal leesteken, of als aandachtteken "bulletpoint" in het moderne jargon, of als een element van versiering in een decoratief ontwerp waarin een dergelijk rondje (alléén of in samenhang met andere elementen) een zinvolle plaats heeft. Het rondje van Nauta Dutilh staat er alléén, om wat het is: een aandachttrekkend, en daardoor degene op wie de aandacht gevestigd wordt onderscheidend teken; met als enige kenbare bedoeling om op de waarnemer over te brengen: dit is Nauta Dutilh. Dit is ons rondje, waarmee wij ons van andere kantoren/verleners van juridische en fiscale diensten onderscheiden.*

14 *Het rondje van Nauta Dutilh is alleen maar (of zo men wil: is vooral, en in sterk overwegende mate) een onderscheidingsteken, zonder dat enige andere functie op de voorgrond staat. Hoogstens heeft het rondje deze bijkomende functie, dat het de boodschap overbrengt die beslo ten ligt in de verwijzing naar de uitdrukking 'met stip'; maar ook dat is een functie waardoor het onderscheidende effect van het rondje extra nadruk krijgt - en niet het 'logische' effect van een leesteken, een decoratief element e.d.*

15 *Anders dan in het als Productie overgelegde arrest van het Hof Amsterdam is overwogen, is het daarom niet alleen, en zelfs niet in belangrijke mate, de plaats waar Nauta Dutilh het rondje gebruikt (meestal midden boven op het briefpapier, of op andere uitingen, maar regelmatig ook elders - zie bijvoorbeeld de advertentie in Advocatenblad 2000 nr. 9 (28 april 2000), pag. VII van de advertentiepagina's), die het onderscheidend vermogen en de merkenfunctie ervan bepaalt. Wat die functie bepaalt is vooral, dat het rondje in een zodanig verband wordt geplaatst, dat het duidelijk werkt als onderscheidingsteken, en niet als een teken met enige logische of decoratieve functie. Het rondje van Nauta Dutilh staat er om aan te geven dat dit een uiting van Nauta Dutilh is. Het is bedoeld als onderscheidingsteken alléén, en het komt op de beschouwer inderdaad over als (vooral) onderscheidingsteken. Daardoor is het inderdaad een onderscheidingsteken, en is het niet (of niet in relevante mate) iets anders.^{6,7}*

⁶ Gegevens waarover juridische discussie mogelijk is, zijn heel vaak niet één ding alleen, maar meerdere dingen tegelijk. Beeldmerken zijn bijvoorbeeld vaak zowel als onderscheidingsteken bedoeld (en ook als onderscheidingsteken effectief), alsook als smaakvol, decoratief element van de productverpakking. Beide eigenschappen kunnen ook heel goed samengaan. Zolang de onderscheidende functie niet zo klein wordt dat die ten opzichte van het publiek geen relevante rol meer speelt, kan een teken dat beide functies vertoont heel goed merk (en daarnaast decoratie tegelijk) zijn. Dat is bijvoorbeeld duidelijk onderkend bij BenGH

16 december 1991, BIE 1992 nr. 99 (pag. 379 e.v.) (Burberrys II), rov. 21-24. Bij het rondje van Nauta Dutilh is intussen de onderscheidende functie heel duidelijk primair en overheersend.

Voorzover er al een andere functie valt te noemen - zoals bijvoorbeeld een decoratieve functie - is die duidelijk ondergeschikt.

⁷ Het kan natuurlijk ook zo zijn dat een 'eenvoudig' teken zijn onderscheidende werking wél (mede) ontleend aan de opvallende plaats waarop dat teken wordt gebruikt. Zo is wel geoordeeld met betrekking tot het 'lipmerk' van Levi Strauss voor jeans, zie bijv. Rb. Amsterdam 11 juli 1954, BIE 1986 nr. n pag. 45v. Zie echter voor een ruimere opvatting Hof Leeuwarden, kenbaar uit HR.15 december 1995 BIE 1996 nr. 97, pag. 354V. Bij het rondje van Nauta Dutilh komt de onderscheidende werking niet doordat het rondje op een vaste (opvallende) plaats wordt

16 *Het teken dat Lensen gebruikt is niet 'ongeveer' hetzelfde als het teken van Nauta Dutilh - een teken dat weliswaar van het teken van Nauta Dutilh verschilt, maar daar in meerdere of mindere mate mee overeenstemt. Het is hetzelfde teken dat Nauta Dutilh hebben gedeponeerd, en in feite gebruiken: een egaal 'ingekleurd' rondje, dat in de presentatie van Lensen ook precies dezelfde functie heeft als het teken van Nauta Dutilh: namelijk de functie van een onderscheidend en identificerend teken.*

17 *Misschien zal Lensen dat betwisten. Misschien zal zij aanvoeren dat 'haar' teken ook, of vooral, een andere functie heeft, zoals bijvoorbeeld een decoratieve functie (nog andere functies laten zich in dit verband niet zo makkelijk denken). Nauta Dutilh is bereid te aanvaarden dat het rondje dat Lensen toepast ook een bescheiden decoratief effect kan beogen - maar dat effect valt in het niet bij het andere effect, namelijk het effect van een teken waardoor Lensen Advocaten zich identificeert, en zich onderscheidt van andere verleners van juridische diensten.*

18 *Het rondje van Lensen doet dus hetzelfde als het rondje van Nauta Dutilh, en is daarom ook wezenlijk hetzelfde teken. Wat Nauta Dutilh hebben gedeponeerd - en wat om de hiervóór besproken redenen een geldig merk oplevert - is: een monochroom 'ingekleurd' rondje, van zodanige afmetingen dat het in de gegeven context duidelijk als een monochroom 'ingekleurd' rondje herkenbaar is. Nauta Dutilh heeft 'haar' rondje gedeponeerd zonder op een bepaalde kleur aanspraak te maken. Dat heeft tot gevolg dat het depot voor ieder monochroom en egaal ingekleurd rondje geldt, ongeacht de toegepaste kleur. (Hoogstens zou Lensen kunnen betogen dat het depot van Nauta Dutilh suggereert dat het beoogde rondje geen extreem lichte kleur heeft, waardoor het rondje bij weergave in zwart/wit (licht) grijs zou worden.)*

Bovendien gebruikt Lensen het teken van een rondje in feite in dezelfde (donkere) kleur als Nauta Dutilh. Verreweg het meeste gebruik van brief- en notapapier van een advocatenkantoor vindt namelijk plaats per fax, of in de vorm van fotokopieën - dus in zwart/wit. Dat het door Lensen gebruikte rondje op 'originele' stukken rood gekleurd is zal dus voor de meeste ontvangers niet, of maar bij uitzondering, duidelijk worden.

en pleitnota in appèl no. 16 t/m 21:

Ik kan verwijzen naar hetgeen mr. Huydecoper in prima heeft aangevoerd (zie diens pleitnota). Ik benadruk nog eens dat er geen enkele rechtsregel bestaat die zegt dat eenvoudige tekens als categorie dienen te worden uitgesloten bijvoorbeeld omdat zij altijd (om het indewoorden van de Richtlijn te zeggen) 'devoid of any distinctive character' zijn.

i/Devraag of een teken onderscheidend vermogen heeft, dient te worden beoordeeld in verhouding tot de diensten waarvoor de inschrijving, wordt aangevraagd en uitgaande van de perceptie van het merk door het relevante publiek.⁸

18 *In casu is derhalve van belang dat het gaat om advocaten-notarissendiensten waarbij ten tijde van de registratie (in 1988) het gebruik van ieder overbodig element of uiting volstrekt ongebruikelijk, derhalve zeer opvallend en dus onderscheidend was.*

19 *Bovendien gaat het bij het relevante publiek om een publiek met een zeer hoog perceptie niveau. Van de dienst (zoals de brief respectievelijk de conclusie respectievelijk iedere andere uiting van Nauta Dutilh) zal aandachtig en zorgvuldig kennis worden genomen. Iedere abnormaliteit valt op. Het zou dan ook volstrekt onjuist zijn om een stip voor de onderhavige diensten ten tijde van het depot te kwalificeer-*

gebruikt, maar doordat het altijd op een opvallende - onderscheidende - manier wordt gebruikt - maar op allerlei uiteenlopende plaatsen.

⁸ Vide bijvoorbeeld arrest Gerecht van 27 februari 2002 inzake LITE, T-79/00 blz. II - 705, punt 26.

ren als een merk dat ieder onderscheidend vermogen miste (en dat onderscheidend vermogen alleen door inburgering heeft kunnen verkrijgen).

zo Er is in casu geen sprake van een teken dat voor de onderhavige diensten 'common place' is. Integendeel! Als een teken niet 'exactly common place' is, kan dus niet worden gezegd dat het ieder onderscheidend vermogen mist.⁹

zi Dit betekent ook dat de door het Hof Arnhem gestelde vraag een overbodige vraag is.¹⁰ Het merk heeft van aanvang af onderscheidend vermogen gehad.),

en/of

aangezien indien na een dergelijke onderbouwing het Hof meende dat er nog steeds sprake was van onvoldoende bewijs het Hof juist Nauta Dutilh in de gelegenheid had behoren te stellen nader bewijs te leveren,

en/of

aangezien na een weerlegging van alle bezwaren die door Lensen tegen het rapport van Westendorp worden opgeworpen (waarvan in cassatie uit kan worden gegaan) niet zonder nadere motivering begrijpelijk is waarom het Hof meent dat de stelling van Nauta Dutilh onvoldoende onderbouwd is en het in ieder geval niet aangaat (dat wil zeggen onjuist althans onbegrijpelijk is) dat het Hof niet Nauta Dutilh de gelegenheid geeft haar stelling nader te bewijzen hetgeen te meer klemt nu na de (geslaagde) weerlegging van de kritiek van Lensen op het rapport van Westendorp (en gegeven het feit dat bij memorie van antwoord Lensen de opvatting van Nauta Dutilh terzake van het relevante publiek onderschreef - vide memorie van antwoord p. 7, 3^e alinea -) voor Nauta Dutilh geen aanleiding bestond een concreet bewijsaanbod te doen (bijvoorbeeld tot het houden van een nader - in de ogen van het Hof beter - marktonderzoek), en/of hetgeen temeer klemt nu uit de gedane bewijsaanboden door het Hof niet anders had kunnen en behoren te worden begrepen dan dat Nauta Dutilh, indien al de aangevoerde omstandigheden en het rapport van Westendorp door het Hof niet voldoende zou worden beoordeeld om tot de conclusie te kunnen leiden dat er sprake was van een bekend merk, nader bewijs wenste te leveren.

IV Ten onrechte en/of onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd overweegt het Hof in r.o. 8:

*Niet gesteld of gebleken is dat Lensen haar gewraakte stip anders gebruikt dan als onderdeel van het teken LENSEN * ADVOCATEN.*

Lensen heeft onbetwist gesteld dat zij de stip nooit ofte nimmer geïsoleerd gebruikt, maar steeds in combinatie met de woorden LENSEN en ADVOCATEN. Het door Lensen gebruikte teken dat bij de inbreukvraag in aanmerking moet worden genomen is dan ook het teken LENSEN 'ADVOCATEN' in zijn geheel.

waarna het Hof (wederom ten onrechte en/of onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd) in r.o. 9 het beroep op art. 13A lid 1 sub a BMW afwijst:

*In casu gaat het om het merk van Nauta Dutilh dat bestaat uit een enkele stip, terwijl Lensen gebruik maakt van het teken LENSEN * ADVOCATEN. Niet gezegd kan worden dat de toevoeging van de woorden LENSEN en ADVOCATEN dermate onbeduidend is dat zij*

aan de aandacht van de gemiddelde consument (van de onderhavige diensten) kan ontsnappen. Het beroep op artikel 13A, lid 1, sub a, BMW faalt dan ook.

aangezien wel degelijk door Nauta Dutilh gesteld is dat Lensen de gewraakte stip anders gebruikt dan als onderdeel van het teken LENSEN * ADVOCATEN nu bij pleidooi in hoger beroep (nr. 34):

34 Onjuist zou in casu ook het argument zijn dat aan het merk van Nauta Dutilh iets is toegevoegd en dat Lensen derhalve niet een 'identical sign' gebruikt. Er kan in casu niet gezegd worden dat door de wijze van gebruik door Lensen het publiek de stip niet meer als zelfstandig element ziet¹¹ maar als onzelfstandig onderdeel van een combinatie. Dit klemt te meer nu er geen sprake is van een (bijvoorbeeld omkaderde) eenheid maar van drie separate los van elkaar staande elementen: 'Lensen', de stip en 'Advocaten'. Indien men een andere redenering gaat volgen dan verwordt de onderhavige bepaling tot een dode letter omdat aan het teken dan altijd wel wat wordt toegevoegd (bijv. de verpakking, etc). In dit verband blijkt ook uit het Nauta onderzoek dat de stip wel degelijk als zelfstandig element wordt opgevat (conform bijv. de drie strepen van Adidas).

uitdrukkelijk is gesteld door Nauta Dutilh dat er bij het gebruik door Lensen geen sprake is van een eenheid maar van drie separate los van elkaar staande elementen 'Lensen', de stip en 'Advocaten',

en/of

aangezien niet beslissend is (voor de vraag of Lensen in de zin van art. 13A lid 1 sub a BMW gebruik maakt van het merk van Nauta Dutilh) of Lensen de stip gebruikt als onderdeel van het teken LENSEN * ADVOCATEN maar of het relevante publiek (zoals door Nauta Dutilh gesteld is - vide pleitnota in appèl no. 34) de stip (gebruikt als onderdeel van het teken LENSEN * ADVOCATEN) als zelfstandig element ziet waartrent het Hof niets (althans niet op een voldoende begrijpelijke wijze) overwogen heeft hetgeen te meer klemt nu Nauta Dutilh gesteld heeft (waar, nu daaromtrent door het Hof niets is beslist, in cassatie vanuit dient te worden gegaan) dat ook uit het door Nauta Dutilh overgelegde onderzoek (van Westendorp) blijkt dat de stip wel degelijk (door het publiek) als zelfstandig element wordt opgevat (pleitnota in appèl no. 34).

V Ten onrechte en/of onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd overweegt het Hof in r.o. 11:

Het hof is van oordeel dat van het door Lensen gebruikte teken het woord LENSEN het (meest) onderscheidende en dominerende bestanddeel vormt. Het gaat hier immers om een eigenaam. Daarnaast valt het woord ADVOCATEN op door de lengte van het woord. Mede doordat de stip tussen de in hoofdletters gedrukte woorden LENSEN en ADVOCATEN is geplaatst ten onveer even groot is als de letters van deze woorden, is die stip voor het totaalbeeld van ondergeschikte betekenis en zal die stip door het relevante publiek veelal worden opgevat als een verbindingsteken of decoratief element. Het totaalbeeld wordt derhalve in het bijzonder bepaald door het woord LENSEN en in mindere mate door het woord ADVOCATEN. Hieraan kan niet, althans onvoldoende afdoen dat een deel van het publiek (vage/onzvaste) herinnering aan de (solitaire) stip van Nauta Dutilh met zich meedraagt. Gelet hierop is het hof van oordeel dat er geen sprake is van zodanige overeenstemming met de solitaire stip van Nauta Dutilh, dat door het gebruik van het teken bij de gemid-

⁹ vergelijk Gerecht van Eerste Aanleg inzake Daimler-OHIM de dato 6 maart 2003, T128,01.

¹⁰ Het is so wie so een overbodige vraag nu inburgering in de gehele Benelux heeft plaatsgevonden, hetgeen Nauta Dutilh (overigens ten overvloede) aanbiedt te bewijzen.

¹¹ Vergelijk bijvoorbeeld in ADIDAS (Benelux Gerechtshof 23 december 1985, NJ1986,285) het antwoord op de eerste vraag.

delde consument van de betrokken diensten directe verwarring of indirecte verwarring kan ontstaan. Daarbij heeft het hof in aanmerking genomen dat de stip van Nauta Dutilh niet een bekend of sterk merk is geworden, waardoor een geringe mate van overeenstemming zou kunnen worden gecompenseerd. Hetgeen hiervoor is overwogen geldt temeer, nu uit doornemen in het geding gebrachte stukken blijkt dat door andere juridische en fiscale dienstverleners ook relatief grote stippen werden en worden gebruikt in combinatie met woorden. Nauta Dutilh heeft terzake van verwarringsgevaar geen concreet bewijs aangeboden. Het bovenstaande brengt met zich mee dat ook het beroep op artikel 13A, lid 1, sub b, BMW faalt.

aangezien de beslissing dat er geen sprake is van een bekend merk onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd is om de hierboven in middel onderdeel II aangegeven redenen, en/of

aangezien zonder (nadere) motivering niet voldoende begrijpelijk is de overweging dat de stip tussen de in hoofdletters gedrukte woorden LENSEN en ADVOCATEN is geplaatst, is [...? Red.] door het relevante publiek veelal worden opgevat als een verbindingsteken of decoratief element (hetgeen temeer klemt) nu Nauta Dutilh gesteld heeft dat uit het door haar overgelegde onderzoek blijkt dat de stip door het publiek als zelfstandig element wordt gezien (pleitnota in appèl no. 33), terwijl voorts de omstandigheid dat het publiek er mede iets anders inziet dan een herkomstteken voor de vraag van de inbreuk niet relevant is, en/of

aangezien Nauta Dutilh gesteld heeft dat van loutere functionaliteit überhaupt geen sprake is en waarbij het bij pleitdooi in appèl heeft opgemerkt onder nr. 14:

Bekijken we nu de stip van lensen dan passen daar de navolgende opmerkingen bij:

a Van functionaliteit is überhaupt geen sprake. Het is volstrekt ongebruikelijk om op deze wijze aan te duiden dat het kantoor Lensen heet en dat wij met advocaten te maken hebben. De normale aanduiding is Lensen Advocaten. Het is dus niet een verbinding tussen eigenamen of plaatsnamen die men duidelijk wil verbinden en tegelijk van elkaar scheiden (respectievelijk waar men een onderscheid tussen wil aanbrengen). Met andere woorden: de stip functioneert niet als een verbindingsteken maar als een onderscheidingsteken.

b Zelfs als men zou menen (hetgeen, onjuist zou zijn) dat een stip ook in dit geval een verband kan leggen dan valt in casu de relatief grote afstand tussen de woorden en de stip op, waardoor de stip veeleer als een zelfstandig element functioneert dan als een verbinding.

c Zelfs echter als men niettemin wil aannemen dat de stip functioneert als verbinding en dus functioneel is (quod non) dan is duidelijk dat van 'louter' functioneel geen sprake is. De stip gaat wat nodig is voor de functionaliteit verre te boven. De stip is aanmerkelijk groter dan nodig is en wordt bovendien een opvallende afwijkende kleur gegeven. Kortom, het gaat hier om een stip die niet ondergeschikt is maar die juist moet opvallen (vandaar ook het juist verder weg plaatsen van de woorden die het beweerdelijk verbindt) en de aandacht van de lezer moet krijgen. Kortom, een stip die dient om te onderscheiden en zeker niet louter functioneel is.

d Het zal overigens duidelijk zijn dat bij dit alles ook nog komt dat Lensen de stip op brief- en conclusiepapier op demestinhetoogspringende plaats (en daar waar men ook bij Nauta Dutilh - vrijwel - altijd de stip vindt) aanbrengt, te weten bovenaan in het midden.

waar nu daaromtrent door het Hof niets is overwogen in casusatie vanuit dient te worden gegaan,

en/of

aangezien het Hof op geen enkele (begrijpelijke laat staan kenbare) wijze rekening heeft gehouden met het feit dat (zals Nauta Dutilh heeft gesteld - vide no. 15 pleitnota in appèl -) er sprake is 'van een volstrekt atypisch opvallend en dus zeker geen beschrijvend (gebruikelijk) gebruik, laat staan louter beschrijvend gebruik van destip, waarbij destip bovendien nog (wederom onnodig) precies op het prominente bovenmidden van de pagina wordt gebruikt' (precies de plaats waarop Nauta Dutilh van haar stip gebruik maakt) en met het door Nauta Dutilh gestelde feit dat 'het volstrekt onlogisch is om tussen eigenaam en 'advocaten' een verbinding aan te brengen en dat geen enkel advocatenkantoor dat laat zien.

VI Ten onrechte en/of onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd overweegt het Hof in r.o. 8:

Dat (daarnaast) sprake is van ander gebruik zoals vereist voor een beroep op artikel 13A, lid 1, sub d BMW heeft zij naar het oordeel van het hof niet voldoende onderbouwd. Bij pleitdooi in hoger beroep heeft haar raadsman bovendien gesteld (in noot iv, pagina 23 pleitnotities) dat er zijns inziens geen sprake is van 'ander gebruik'.

aangezien onbegrijpelijk is dat de stelling niet voldoende zou zijn onderbouwd nu door Nauta Dutilh uitdrukkelijk gesteld is dat het verschil tussen art. 13A lid 1 sub c BMW en art. 13A lid 1 sub d BMW niet groot is (no. 39 voetnoot 17 pleitnota in appèl:

Het verschil tussen beide artikelen is niet groot. In casu is er mijns inziens geen sprake van 'ander' gebruik dan gebruik voor diensten in de zin van C en dus is (na Davidoff) C van toepassing.)

en lezing van die artikelen ook duidelijk maakt dat er slechts op twee punten verschil bestaat te weten dat sub c bekendheid van het merk eist en gebruik ter onderscheiding van waren (diensten) terwijl sub d geen bekendheid van het merk eist en van toepassing is wanneer er geen sprake van gebruik ter onderscheiding van waren (diensten) en Nauta Dutilh terzake van de overige elementen (die voor sub c en sub d hetzelfde zijn) - voorzover niet vanzelfsprekend was dat daaraan voldaan was - gemotiveerd en onderbouwd heeft dat aan die elementen is voldaan (ondermeer pleitnota in appèl no. 40 en 41:

40 Waar nu de stip staat voor Nauta Dutilh, een kantoor met een grote reputatie, zal die reputatie snel inboeten indien iedereen de stip kan gaan gebruiken.

De stip wordt 'common place', staat niet meer voor één kantoor met een voortreffelijke reputatie.

41 Overigens vindt er natuurlijk ook een profiteren van die reputatie plaats: wij hebben al gezien dat ook de uitingen van Lensen gezien worden door en terecht komen bij personen die wel het Nauta Dutilh beeld hebben opgeslagen. Dat beeld, die stip staat voor één groot kantoor met een grote reputatie. Door die personen zal (soms onbewust) de relatie met de grote reputatie van Nauta worden gelegd. Daarmee profiteert Lensen ook ten onrechte van die reputatie.,

en/of

aangezien uit de uitspraak van de raadsman van Nauta Dutilh dat zijns inziens geen sprake was van gebruik voor diensten in de zin van sub d (dus niet ter onderscheiding van waren) maar van sub c (dus ter onderscheiding van waren) niet op een begrijpelijke manier kan worden geconcludeerd dat het beroep op sub d onvoldoende gemotiveerd is resp. dat Nauta Dutilh geen beroep op sub d wenst te doen maar daaruit slechts kan worden geconcludeerd dat naar de mening van de raadsman de juridisch juiste opvatting is dat art. 13A lid

i sub c BMW van toepassing is maar dat als het Hof die mening niet deelt art. 13A lid 1 sub d BMW van toepassing is hetgeen het Hof na de conclusie dat sub c niet van toepassing was en na de conclusie (in r.o. 11) dat (anders dan de opvatting van de raadsman van Nauta Dutilh) er geen sprake was van een gebruik van de stip door Lensen ter onderscheiding van diensten maar als verbindingsteken of decoratief element, er toe had moeten leiden de vraag of inbreuk ex art. 13A lid 1 sub d BMW door Lensen wordt gepleegd, te behandelen. Door een en ander na te laten is de beslissing van het Hof in r.o. 13 onjuist resp. onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd.

VII Ten onrechte en/of onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd is hetgeen het Hof in r.o. 15 overweegt,

1 *aangezien* onbegrijpelijk en onjuist is de overweging dat het op de weg gelegen had van Nauta Dutilh om haar stellingen ten aanzien van aanhaken, profiteren, afbreuk doen of associatiegevaar veroorzaken beter te onderbouwen *mede gelet op hetgeen het Hof hiervoor heeft overwogen omtrent de verschillen tussen de solitaire stip van Nauta Dutilh en het door Lensen gebruikte teken en over het gebruik door aanbieders van soortgelijke diensten van relatief grote stippen, alsmede gelet op de niet betwiste stelling van Lensen dat het werkgebied van haar kantoor nagenoeg alleen Zeeuws-Vlaanderen is, hetgeen niet demarktis waarop Nauta Dutilh buitengewoon actief is,*

nu 'hetgeen het Hof hiervoor heeft overwogen' onbegrijpelijk is om de in de overige middelonderdelen aangegeven redenen en/of in het licht van de (door het Hof in het midden gelaten) stellingen van Nauta Dutilh dat het publiek de stip ziet als een zelfstandig element hetgeen ook uit Nauta Dutilhs onderzoek blijkt (pleitnota in appèl no. 34:

34 Onjuist zou in casu ook het argument zijn dat aan het merk van Nauta Dutilh iets is toegevoegd en dat Lensen derhalve niet een 'identical sign' gebruikt. Er kan in casu niet gezegd worden dat door de wijze van gebruik door Lensen het publiek de stip niet meer als zelfstandig element ziet¹² maar als onzelfstandig onderdeel van een combinatie. Dit klemt te meer nu er geen sprake is van een (bijvoorbeeld omkaderde) eenheid maar van drie separate los van elkaar staande elementen: 'Lensen', de stip en 'Advocaten'. Indien men een andere redenering gaat volgen dan verwordt de onderhavige bepaling tot een dode letter omdat aan het teken dan altijd wel wat wordt toegevoegd (bij varenmerken: de verpakking etc). In dit verband blijkt ook uit het Nauta onderzoek dat de stip wel degelijk als zelfstandig element wordt opgevat (conform bijv. de drie strepen van Adidas)

en dat het bij het gebruik door andere kantoren (aanbieders van soortgelijke diensten) alleen maar gaat om louter functioneel gebruik en niet om (in vergelijking met de grootte van de woorden die verbonden worden) grote opvallende (in afwijkende kleur uitgevoerde) stippen midden bovenaan het papier, kortom op de plaats waar men bij Nauta Dutilh - vrijwel - altijd de stip vindt (pleitnota in appèl no. 14 en 15 - zie hieronder voor tekst -) en dat Nauta Dutilh tegen ieder ander gebruik met (succes) optreedt (pleitnota in appèl no. 8 en 9:

8 Lensen geeft daarvan een aantal voorbeelden. Bijvoorbeeld productie (de advertentie van Shioda), I h (de advertentie van Van Twist) en ii laten voorbeelden zien van louter functioneel gebruik van de stip als bulletpoint. Maar ook wat we bijvoorbeeld in productie ie zien is een onopvallend gebruik van de stip als functioneel verbin-

dingsteken. Het gaat daarbij ook niet om (in vergelijking met de grootte van de woorden die verbonden worden) grote opvallende (in afwijkende kleur uitgevoerde) stippen.

9 Voor het overige heeft Nauta Dutilh datgene gedaan wat een verstandige merkhouder doet, te weten consequent optreden tegen iedere aantasting van de uniqueness van haar merk.)

en dat het gebruik van Lensen's stip niet alleen tot Zeeuws-Vlaanderen beperkt is (vide ondermeer no. 13 en 14 memorie van grieven:

13 Voor de beoordeling van de perceptie van het publiek en van de kans op verwarring is er ook rekening mee te houden dat het relevante publiek aanzienlijk méér omvat dan, bijvoorbeeld, dekking van cliënten of potentiële cliënten van de betrokken kantoren. Onder het relevante publiek zijn, tenminste, ook te rekenen de tegenpartijen die met de betreffende kantoren in aanraking komen (en die zich allicht niet alleen bevinden in het mogelijk beperkte gebied waaruit een kantoor als dat van Lensen c.s. zijn cliënten betreft); alsmede de vele instanties en instellingen (rechterlijke instanties maar ook andere overheidsinstelling, deurwaarderskantoren, kamers van koophandel, etc. etc.) waarmee een kantoor van juridische en fiscale dienstverleners regelmatig in aanraking komt. Daarbij dient men ook rekening te houden met het feit dat niet alle endere rechtstreeks betrokkenen tot het publiek te rekenen zijn maar ook, bijvoorbeeld, het administratieve en ondersteunende personeel. Het relevante publiek bestrijkt daarom een uitgebreide kring van personen, waarvan een belangrijk deel er niet toe geneigd is zich zeer kritisch rekenschap te geven van de juistheid van de indrukken, die men van met elkaar overeenstemmende onderscheidingstekens 'meekrijgt'.

14 Wanneer men die gegevens - dus: het enigszins onvaste herinneringsbeeld waarop het publiek gewoonlijk genoodzaakt is af te gaan aan de ene kant, en de omvang en samenstelling, en daarmee samenhangend mate van (on)deskundigheden (on)geïnteresseerdheid van het relevante publiek aan de andere kant - in aanmerking neemt, dringt zich op dat het oordeel van de rechtbank, voorzover dat er op neer komt dat de in dit geschil betrokken onderscheidingstekens niet als verwarringwekkend overeenstemmend mogen worden aange-

en/of

nu de overweging dat Nauta Dutilh haar stellingen beter had moeten onderbouwen onbegrijpelijk is in het licht van hetgeen Nauta Dutilh in de feitelijke instanties heeft aangevoerd ondermeer in no. 15 van de memorie van grieven:

15 In het verlengde van het hiervoor besprokene geldt dat de rechtbank ten onrechte eveneens heeft verworpen de stelling van Nauta Dutilh dat Lensen c.s. althans, door het gebruik van een gekleurd rondje in verband met juridische dienstverlening en een kantoor van juridische dienstverleners, aanhaken bij het in zeer brede kring bekende teken van Nauta Dutilh, en ook de onderscheidende kracht van dat teken waarvan Nauta Dutilh de voordelen plukt, aantasten en daarmee verwateren. Eenmaal gegeven dat het teken van Lensen c.s. niet - en zeker niet door een belangrijke meerderheid van het publiek - als louter decoratief zal worden opgevat; maar in elk geval door dat deel van het publiek dat een herinnering aan het teken van Nauta Dutilh met zich mee draagt, meteen zal worden herkend als hetzelfde, als men zich (zij het enigszins vagelijk) van Nauta Dutilh herinnert, of tenminste als een verwijzing daarnaar, is ook gegeven dat de handelwijze van Lensen c.s. oplevert dat men aan het teken van Nauta Dutilh aanhaakt en de onderscheidende kracht daarvan verwatert. en ten aanzien van onderscheidend vermogen, in de pleitnota in appèl no. 11, 16 t/m 22 en 26:

11 Kortom, een onderscheidend teken van aanvangaf, is jaar consequent en omvangrijk gebruik en succesvol schoonhouden van de

¹² Zie noot 11.

markt. NB: geen enkele productie laat een gebruik zien conform Lensen: een opvallende grote totaal niet functionele stip midden hoven'. i6ik kan verwijzen naar hetgeen mr. Huydecoper in prima heeft aangevoerd (zie diens pleitnota). Ik benadruk nog eens dat er geen enkele rechtsregel bestaat die zegt dat eenvoudige tekens als categorie dienen te worden uitgesloten bijvoorbeeld omdat zij altijd (om het in de woorden van de Richtlijn te zeggen) 'devoid of any distinctive character' zijn.

i/Devraag of een teken onderscheidend vermogen heeft, dient te worden beoordeeld in verhouding tot de diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd en uitgaande van de perceptie van het merk door het relevante publiek.¹³

18 In casu is derhalve van belang dat het gaat om advocaten-notarissendiensten waarbij ten tijde van de registratie (in 1988) het gebruik van ieder overbodig element of uiting volstrekt ongebruikelijk, derhalve zeer opvallend en dus onderscheidend was.

19 Bovendien gaat het bij het relevante publiek om een publiek met een zeer hoog perceptie niveau. Van de dienst (zoals de brief respectievelijk de conclusie respectievelijk iedere andere uiting van Nauta Dutilh) zal aandachtig en zorgvuldig kennis worden genomen. Iedere abnormaliteit valt op. Het zou dan ook volstrekt onjuist zijn om een stip voor de onderhavige diensten ten tijde van het depot te kwalificeren als een merk dat ieder onderscheidend vermogen miste (en dat onderscheidend vermogen alleen door inburgering heeft kunnen verkrijgen).

20 Er is in casu geen sprake van een teken dat voor de onderhavige diensten 'common place' is. Integendeel! Als een teken niet 'exactly common place' is, kan dus niet worden gezegd dat het ieder onderscheidend vermogen mist.¹⁴

zi Dit betekent ook dat de door het Hof Arnhem gestelde vraag een overbodige vraag is.¹⁵ Het merk heeft van aanvang af onderscheidend vermogen gehad.

22 Het is daar echter niet bij gebleven. Door inburgering is het merk bekend (in de zin van art. 13A lid 1 sub c) geworden. Mijns inziens zou dit het Hof uit eigen wetenschap bekend moeten zijn. Dit wordt ook bevestigd door het overgelegde marktonderzoek. Er is daarbij sprake van een spontane bekendheid van 43%. Dat is een zeer hoog percentage. Gezien het groot aantal 'weet niet' antwoorden mag er bovendien vanuit worden gegaan dat de geholpen bekendheid nog aanzienlijk hoger ligt. Er is dus stellig sprake van bekendheid bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de dienst bekend zijn.¹⁶

26 De sterke inburgering bekendheid blijkt uit het marktonderzoek is het resultaat van 15 jaar consequent gebruik op alle uitingen van Nauta bij de verlening van haar diensten (en Nauta Dutilh bedient toch gauw 10-15% van alle (middelgrote bedrijven),¹⁷ maar dat zijn natuurlijk niet de enigen die in aanraking komen met de stip. De stip is prominent voor een ieder zichtbaar op de kantoorgebouwen aangebracht. Bovendien: er zijn wederpactijen, oud kantoorgenoten die weer elders werkzaam zijn, congresgangers (eigen seminars maar ook Nauta Dutilh sprekers op congressen met powerpointpresentaties en materialen), lezers van advertenties (voorbeeld in de bij dit pleidooi overgelegde producties), newsletters, campagnes onder rechten studenten, buitenlandse bedrijven, collega's etc.: de stip is zeer duidelijk een begrip. Het bij pleidooi overgelegde artikel in het Advocatenblad is daar een duidelijke illustratie van. en verder in de pleitnota in appèl no. 14, 15, 39 t/m 41:

¹³ Zie noot 8.

¹⁴ Zie noot 9.

¹⁵ Zie noot 10.

¹⁶ Zie noot 5.

¹⁷ Zie noot 4.

14 Bekijken we nu de stip van Lensen dan passen daar de navolgende opmerkingen bij:

a Van functionaliteit is überhaupt geen sprake. Het is volstrekt ongebruikelijk om op deze wijze aan te duiden dat het kantoor Lensen heet en dat wij met advocaten te maken hebben. De normale aanduiding is Lensen Advocaten. Het is dus niet een verbinding tussen eigennamen of plaatsnamen die men duidelijk wil verbinden en tegelijk van elkaar scheiden (respectievelijk waar men een onderscheid tussen wil aanbrenge(n)).

Met andere woorden: de stip functioneert niet als een verbindingsteken maar als een onderscheidsteken.

b Zelfs als men zou menen (hetgeen onjuist zou zijn) dat een stip ook in dit geval een verband kan leggen dan valt in casu de relatief grote afstand tussen de woorden en de stip op, waardoor de stip veeleer als een zelfstandig element functioneert dan als een verbinding.

c Zelfs echter als men niettemin wil aannemen dat de stip functioneert als verbinding en dus functioneel is (quod non) dan is duidelijk dat van 'louder' functioneel geen sprake is. De stip gaat wat nodig is voor de functionaliteit verre te loven. De stip is aanmerkelijk groter dan nodig is en wordt bovendien een opvallende afwijkende kleur gegeven. Kortom, het gaat hier om een stip die niet ondergeschikt is maar die juist moet opvallen (vandaar ook het juist verder wegplaatsen van de woorden die het beweerdelijk verbindt) en de aandacht van de lezer moet krijgen. Kortom, een stip die dient om te onderscheiden en zeker niet louter functioneel is.

d Het zal overigens duidelijk zijn dat bij dit alles ook nog komt dat Lensen destip op brief- en conclusiepapier op de meest in het oog springende plaats (en daar waar men ook bij Nauta Dutilh - vrijwel - altijd de stip vindt) aanbrengt, te weten bovenaan in het midden.

15 De conclusie is dat we hier te maken hebben met een volstrekt atypisch,¹⁸ opvallend en dus zeker geen beschrijvend (gebruikelijk) gebruik, laat staan louter beschrijvend gebruik van destip, waarbij de stip bovendien nog (wederom nodig¹⁹) precies op het prominente bovenmidden van de pagina wordt gebruikt.

39 Een belangrijk punt is natuurlijk dat door het gebruik door Lensen afbreuk wordt gedaan aan de onderscheidende kracht en ook aan de reputatie van het merk.

Indien Nauta Dutilh zich niet tegen het gebruik als het onderhavige kan verzetten dan is duidelijk dat hier binnen de kortste keren geheel Nederland midden boven op het briefpapier een opvallende stip kan gaan voeren en dat binnen enkele jaren de stip niet meer door 43% van het in aanmerking komende publiek wordt herkend als Nauta Dutilh!

40 Waar nu de stip staat voor Nauta Dutilh, een kantoor met een grote reputatie, zal die reputatie snel inboeten indien iedereen de stip kan gaan gebruiken.

De stip wordt 'common place', staat niet meer voor één kantoor met een voortreffelijke reputatie.

41 Overigens vindt er natuurlijk ook een profiteren van die reputatie plaats: wij hebben al gezien dat ook de uitingen van Lensen gezien worden door en terecht komen bij personen die wel het Nauta Dutilh beeld hebben opgeslagen. Dat beeld, die stip staat voor één groot kantoor met een grote reputatie. Door die personen zal (soms onbewust) de relatie met de grote reputatie van Nauta worden gelegd. Daarmee profiteert Lensen ook ten onrechte van die reputatie.

2 aangezien onjuist en onbegrijpelijk is de overweging dat niet resp. niet voldoende onderbouwd is door Nauta Dutilh waarom het gestelde aanhaken, profiteren, afbreuk doen en

¹⁸ Nogmaals: het is volstrekt onlogisch om tussen de eigenaam en 'advocaten' een verbinding aan te brengen.

¹⁹ Geen enkel advocatenkantoor in Nederland laat dat zien.

associatie(gevaar) veroorzaken in dit geval onrechtmatig zou zijn nu ten processe ondermeer door Nauta Dutilh is gesteld dat haar stip (sterk) onderscheidend vermogen voor de onderhavige diensten heeft (vide pleitnota in appèl no. n, 16 t/m 22 en 26, zie hierboven) en verder heeft gesteld, vide pleitnota in appèl no. 14,15 en 39 t/m 41:

14 Bekijken we nu de stip van Lensen dan passen daar de navolgende opmerkingen bij:

a Van functionaliteit is überhaupt geen sprake. Het is volstrekt ongebruikelijk om op deze wijze aan te duiden dat het kantoor Lensen heet en dat wij met advocaten te maken hebben. De normale aanduiding is Lensen Advocaten. Het is dus niet een verbinding tussen eigennamen of plaatsnamen die men duidelijk wil verbinden en tegelijk van elkaar scheiden (respectievelijk waar men een onderscheid tussen wil aanbrengen).

Met andere woorden: de stip functioneert niet als een verbindingsteken maar als een onderscheidingsteken.

b Zelfs als men zou menen (hetgeen onjuist zou zijn) dat een stip ook in dit geval een verband kan leggen dan valt in casu de relatief grote afstand tussen de woorden en de stip op, waardoor de stip veeleer als een zelfstandig element functioneert dan als een verbinding.

c Zelfs echter als men niettemin wil aannemen dat de stip functioneert als verbinding en dus functioneel is (quod non) dan is duidelijk dat van 'louter' functioneel geen sprake is. De stip gaat wat nodig is voor de functionaliteit verre te boven. De stip is aanmerkelijk groter dan nodig is en wordt bovendien een opvallende afwijkende kleur gegeven. Kortom, het gaat hier om een stip die niet ondergeschikt is maar die juist moet opvallen (vandaar ook het juist verder weg plaatsen van de woorden die het beweerdelijk verbindt) en de aandacht van de lezer moet krijgen. Kortom, een stip die dient om te onderscheiden en zeker niet louter functioneel is.

d Het zal overigens duidelijk zijn dat bij dit alles ook nog komt dat Lensen de stip op brief- en conclusiepapier op de meest in het oog springende plaats (en daar waar men ook bij Nauta Dutilh - vrijwel - altijd de stip vindt) aanbrengt, te weten bovenaan in het midden.

15 De conclusie is dat we hier te maken hebben met een volstrekt a-typisch,²⁰ opvallend en dus zeker geen beschrijvend (gebruikelijk) gebruik, laat staan louter beschrijvend gebruik van de stip, waarbij de stip bovendien nog, (wederom onnodig)²¹ precies op het prominente bovenmidden van de pagina wordt gebruikt.

39 Een belangrijk punt is natuurlijk dat door het gebruik van Lensen afbreuk wordt gedaan aan de onderscheidende kracht en ook aan de reputatie van het merk.

Indien Nauta Dutilh zich niet tegen het gebruik als het onderhavige kan verzetten dan is duidelijk dat hier binnen de kortste keren geheel Nederland midden boven op het briefpapier een opvallende stip kan gaan voeren en dat binnen enkele jaren de stip niet meer door 43% van het in aanmerking komende publiek wordt herkend als Nauta Dutilh!

40 Waar nu de stip staat voor Nauta Dutilh, een kantoor met een grote reputatie, zal die reputatie snel inboeten indien iedereen de stip kan gaan gebruiken.

De stip wordt 'common place', staat niet meer voor één kantoor met een voortreffelijke reputatie.

41 Overigens vindt er natuurlijk ook een profiteren van die reputatie plaats: wij hebben al gezien dat ook de uitingen van Lensen gezien worden door en terecht komen bij personen die wel het Nauta Dutilh beeld hebben opgeslagen. Dat beeld, die stip staat voor één groot kantoor met een grote reputatie. Door die personen zal (soms onbewust)

de relatie met de grote reputatie van Nauta worden gelegd. Daarmee profiteert Lensen ook ten onrechte van die reputatie.

en daarmee het door haar gestelde meer dan voldoende feitelijk had onderbouwd waarna het aan de rechter is om te beoordelen of die feiten de kwalificatie onrechtmatigheid (zoals gesteld door Nauta Dutilh) rechtvaardigen (hetgeen in casu het geval is althans zonder motivering - die ontbreekt althans die voorzover deze in r.o. 15 voorkomt ondeugdelijk is - niet begrijpelijk is dat van onrechtmatigheid geen sprake is).

Mitsdien: het de Hoge Raad moge behagen 's Hof's hierboven bestreden arrest te vernietigen met zodanige verdere voorziening, mede ten aanzien van de kosten, als de Hoge Raad juist zal oordelen. Enz.

b Conclusie A.-G. mr. F.R. Langemeijer, 8 oktober 2004

In dit geding staat ter discussie of het door Lensen Advocaten op briefpapier e.d. gebruikte kantoorlogo inbreuk maakt op het uitsluitend recht van Nauta Dutilh op een als beeldmerk gedeponeerde stip.

1 De feiten en het procesverloop

i.i In cassatie kan worden uitgegaan van de volgende feiten:¹

1.1.1 Eiseres tot cassatie Nauta Dutilh is een groot internationaal opererend advocaten- en notarissenkantoor. Nauta van Haersolte, rechtsvoorgangster van Nauta Dutilh, heeft op 19 januari 1988 een beeldmerk bestaande uit de afbeelding van een stip gedeponeerd, dat onder nummer 441766 in het Benelux-Merkenregister is ingeschreven voor 'het geven van fiscale adviezen door advocaten en notarissen' en voor 'diensten van advocaten en notarissen'. De inschrijving is sedertdien vernieuwd. Het beeldmerk is steeds intensief gebruikt in allerlei schriftelijke stukken en publiciteitsmateriaal van uiteenlopende aard.

1.1.2 Verweerster in cassatie sub 1, Lensen Advocaten, is een klein advocatenkantoor dat zich voornamelijk richt op Zeeuws-Vlaanderen. Sinds 1996 wordt op haar schriftelijke stukken en in publiciteitsmateriaal een logo gebruikt, bestaande uit de woorden LENSEN en ADVOCATEN waartussen een rode stip, die ongeveer even groot is als de letter O.

1.1.3 Bij brief van 4 december 1998 heeft Nauta Dutilh Lensen Advocaten verzocht af te zien van het gebruik van de stip. In juli en augustus 1999 is hierover tussen partijen enige correspondentie gevoerd. Lensen Advocaten was, en is, niet bereid aan het verzoek van Nauta Dutilh te voldoen.

1.2 Bij inleidende dagvaarding d.d. 18 oktober 1999 heeft Nauta Dutilh Lensen Advocaten en mr. R.M.A. Lensen (hierna gezamenlijk aangeduid als: Lensen) gedagvaard voor de rechtbank te Middelburg. Zij heeft gevorderd dat aan hen wordt bevolen elk gebruik van het beeldmerk van Nauta Dutilh en van daarmee overeenstemmende tekens voor diensten, identiek of soortgelijk aan die waarvoor het beeldmerk is gedeponeerd, te staken en gestaakt te houden.

1.3 Lensen heeft primair een beroep gedaan op de nietigheid van het gedeponeerde beeldmerk (de stip) omdat dit

²⁰ Zie noot 18.

²¹ Zie noot 19.

¹ Zie rov. 3 van het bestreden arrest, in verbinding met rov. 2 van het vonnis in eerste aanleg.

onderscheidend vermogen zou missen. Subsidiair heeft Lensen bestreden dat haar logo inbreuk maakt op het merkrecht van Nauta Dutilh.

1.4 Bij vonnis van 28 juni 2000 heeft de rechtbank de vordering afgewezen. Samengevat was de rechtbank van oordeel dat de als beeldmerk gedeponeerde stip op zichzelf geen onderscheidend vermogen heeft voor de desbetreffende diensten. Wel kan de gedeponeerde stip door inburgering onderscheidend vermogen verkrijgen; volgens de rechtbank is dit het geval (rov. 4.3 Rb). De vraag of het teken van Lensen inbreuk maakt op het merkrecht van Nauta Dutilh werd door de rechtbank ontkennend beantwoord. De rechtbank beschouwde het beeldmerk als een zwak merk, waaraan slechts een beperkte mate van beschermingsomvang toekomt. Gerelateerd aan deze beschermingsomvang, levert de wijze waarop Lensen het teken gebruikt - volgens de rechtbank: als louter decoratief element - geen merkinbreuk op. Van een aanhaken bij of verwatering van het merk van Nauta Dutilh is om dezelfde reden geen sprake (rov. 4.4 Rb).

1.5 Nauta Dutilh heeft hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. Bij arrest van 5 juni 2003 (IER 2003,72) heeft het hof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Het hof deelt het oordeel van de rechtbank dat de gedeponeerde stip op zichzelf geen onderscheidend vermogen heeft, maar door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen. Het hof merkt dit aan als een 'normaal' onderscheidend vermogen en verwerpt het standpunt van Nauta Dutilh dat hier sprake is van een 'sterk' of een 'bekend' merk (rov. 4-7). Vervolgens toetst het hof aan de hand van de normen van art. 13A, eerste lid, onder a tot en met d, Benelux-Merkenwet (BMW) of hier sprake is van merkinbreuk. Het hof beantwoordt deze vraag ontkennend (rov. 8-14). Tenslotte verwerpt het hof de stelling van Nauta Dutilh dat Lensen overigens onrechtmatig j egens haar handelt (rov. 15).

1.6 Nauta Dutilh heeft tijdig cassatieberoep ingesteld. Tegen Lensen is in cassatie verstek verleend. Nauta Dutilh heeft haar cassatiemiddel schriftelijk doen toelichten.

2 Bespreking van het cassatiemiddel

2.1 De onderdelen I-III van het middel hebben betrekking op het onderscheidend vermogen van het merk van Nauta Dutilh. De onderdelen IV-VI hebben betrekking op de vraag of sprake is van merkinbreuk. Onderdeel VII heeft betrekking op de vraag of overigens sprake is van onrechtmatig handelen van Lensen j egens Nauta Dutilh. De klachten kunnen naar mijn mening aan de hand van bestaande jurisprudentie worden afgehandeld.

Volledigheidshalve zij vermeld dat uit de vakliteratuur twee eerdere procedures bekend zijn waarin Nauta Dutilh optrad tegen een beweerd inbreuk op haar uitsluitend recht op het beeldmerk van de stip: een Amsterdamse procedure, waarin Nauta Dutilh in hoger beroep gedeeltelijk in het gelijk is gesteld maar waarin de wijze van gebruik van de stip afwijkt van de huidige casus, en een Arnhemse procedure, waarin het hof prejudiciële vragen wilde stellen, waaraan geen gevolg is gegeven doordat die procedure door een schikking is geëindigd.²

² Zie respectievelijk: hof Amsterdam 23 januari 1997, NJ 2001,284; Rb. Arnhem 30 maart 2000, *NJ-kort* 2000,50, en in hoger beroep: tussenarrest hof Arnhem 30 oktober 2001, IJN-nr. AD5140.

2.2 Onderdeel I, subonderdeel 1, is gericht tegen de eerste alinea van rov. 5, waarin het hof heeft beslist dat de gedeponeerde stip een teken is dat van huis uit elk onderscheidend vermogen mist. Het hof heeft mede van belang geacht dat relatief grote stippen, al dan niet in combinatie met andere tekens of tekst, gewoonlijk en op grote schaal worden gebruikt voor functionele doeleinden of ter decoratie. Het subonderdeel betoogt dat het hof is uitgegaan van een onjuiste maatstaf, omdat het onderscheidend vermogen van een teken niet in het algemeen behoort te worden beoordeeld, maar enerzijds in de verhouding tot de diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het in aanmerking komende publiek, waarbij rekening gehouden dient te worden met alle omstandigheden van het geval ten tijde van het depot. Subsidiair verbindt het subonderdeel hieraan een motiveringsklacht.

2.3 Op zich is juist, dat het onderscheidend vermogen van een als merk gedeponeerd teken niet in abstracto wordt beoordeeld, maar in verhouding tot de waren of diensten waarvoor het is gedeponeerd.³ Dat ligt ook voor de hand, omdat volgens vaste rechtspraak van het HvJ EG de wezenlijke functie van het merk daarin is gelegen, dat aan de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden zonder gevaar van verwarring.⁴ In casu moet de beoordeling van het onderscheidend vermogen dus plaatsvinden in relatie tot de diensten van advocaten en notarissen en hun fiscale adviezen. Ook is juist dat rekening dient te worden gehouden met de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten⁵ en met de omstandigheden ten tijde van het depot. Het bestreden arrest biedt geen aanwijzing dat het hof deze maatstaven over het hoofd zou hebben gezien. Integendeel, het hof overweegt verderop in rov. 5 met zoveel woorden dat het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld ten aanzien van de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd. Ook verwijst het hof in rov. 5 naar 'de perceptie van het relevante publiek', waarmee het hof kennelijk het oog heeft op het in de jurisprudentie ontwikkelde criterium. Waar het subonderdeel veronderstelt dat het hof in rov. 5 slechts een algemeen oordeel over het onderscheidend vermogen van de stip heeft gegeven, geldend voor alle mogelijke situaties of voor alle denkbare waren en diensten, mist de klacht feitelijke grondslag.

2.4 Subsidiair wordt geklaagd over onbegrijpelijkheid van het bestreden oordeel in het licht van hetgeen Nauta Dutilh in hoger beroep had aangevoerd en in het subonderdeel is geciteerd. Het subonderdeel wijst erop dat in hoger beroep namens Nauta Dutilh is betoogd dat zij haar stip niet functioneel gebruikt,⁶ maar als een onderscheidingsteken voor

³ HvJ EG 18 juni 2002 (Philips/Remington), C-299/99, rov. 59; HvJ EG 12 februari 2004 (Henkei), C-218/01, rov. 31; HvJ EG 12 februari 2004 (Postkantoor), C-363/99, rov. 31.

⁴ Zie o.m.: HvJ EG 20 maart 2003 (Diffusion/Sadas), C-291/00, rov. 44.

⁵ HvJ EG 16 juli 1998 (Gut Springenheide), C-210/96, rov. 31; HvJ EG 18 juni 2002 (Philips/Remington), reeds aangehaald, rov. 63.

⁶ 'Functioneel' is in dit verband: als leesteken, als bullet point (in de betekenis van: aandachts- of opsommingsteken) of als verbindingsteken.

de door haar aangeboden diensten. Ook is namens Nauta Dutilh betoogd dat ten tijde van het depot van een dergelijk gebruik door andere juridische en fiscale dienstverleners geen sprake was en dat het merk ook nadien niet verwaterd is: Nauta Dutilh treedt als merkhoudster op tegen elk niet-functioneel gebruik van een stip door andere advocatenkantoren. Volgens de klacht is onduidelijk waarom, bij toepassing van de juiste maatstaven (zie onder 2.2-2.3), het hof van oordeel is dat de gedeponeerde stip te eenvoudig is om onderscheidend vermogen te hebben voor de diensten waarvoor hij is gedeponeerd, ook zonder dat sprake is van inburgering.

2.5 Voor zover met de klacht is bedoeld dat - hoe eenvoudig een stip in het algemeen ook moge zijn - naar de omstandigheden ten tijde van het depot in 1988, toen voor de advocatuur een publiciteitsverbod gold, het depot van een stip als merk voor de diensten van advocaten en notarissen als een gedurfde zet moet worden beschouwd en dat dit teken daarom, van de aanvang af, voldoende onderscheidend vermogen had voor deze categorie van diensten, wordt m.i. uit het oog verloren dat niet de perceptie van de deposant of die van de advocatuur in het algemeen, maar de perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie diensten het criterium is. Het hof heeft zijn oordeel naar de eisen der wet met redenen omkleed. Daarbij komt, dat het hof verderop in rov. 5 uitdrukkelijk in zijn oordeel heeft betrokken de stelling van Nauta Dutilh dat het in aanmerking komende publiek niet gewend is (was) de herkomst van diensten als de onderhavige af te leiden uit enig merkteken. De redengeving is op zich voldoende duidelijk. Of de redenering waarmee het hof deze stelling heeft verworpen houdbaar is, komt afzonderlijk aan de orde in subonderdeel 2.

2.6 Onderdeel I, subonderdeel 2, bouwt gedeeltelijk voort op de klacht van het voorgaande subonderdeel (nl. dat het hof slechts een algemeen oordeel zou hebben gegeven in plaats van een oordeel dat is toegespitst op de categorie van diensten waarvoor het merk was aangevraagd). Het subonderdeel faalt in zoverre bij gebrek aan feitelijke grondslag. Met name mist feitelijke grondslag het verwijt dat het hof het onderscheidend vermogen in abstracto heeft beoordeeld en vervolgens heeft onderzocht of er reden is voor een uitzondering (tweede 'aangezien' op blz. 6 van de cassatiedagvaarding).

2.7 Voor het overige valt het subonderdeel de voorlaatste alinea van rov. 5 aan, waar het hof de stelling van Nauta Dutilh bespreekt dat het tot dan toe ongebruikelijk was diensten van juridische en fiscale dienstverleners met een teken of logo te onderscheiden en dat dit zelfs als vreemd of ongepast werd beschouwd. Ik zal het uitvoerige subonderdeel hier niet integraal weergeven. In essentie komen de klachten hierop neer:

- zonder nadere motivering is niet begrijpelijk waarom de zo-even genoemde stelling van Nauta Dutilh onvoldoende is om, van meet af aan, aan de gedeponeerde stip onderscheidend vermogen toe te kennen voor de desbetreffende diensten;⁷

⁷ Derde 'aangezien' op blz. 6 onderaan, blz. 7 bovenaan, van de cassatiedagvaarding.

- niet beslissend is of het in aanmerking komende publiek de stip opvat als geschikt om de onderhavige diensten te onderscheiden; beslissend behoort te zijn: of het in aanmerking komende publiek, geconfronteerd met de stip, de daarmee gemerkte diensten kan onderscheiden van die van andere aanbieders, die een ander teken of geen enkel teken gebruiken om hun diensten te onderscheiden.⁸

2.8 De eerste klacht faalt. Aan de steller van het middel kan worden toegegeven dat het depot en gebruik van een merk in een omgeving waarin het gebruik van een teken ter onderscheiding van bepaalde diensten ongebruikelijk is en zelfs als vreemd of ongepast wordt beschouwd, een argument kan opleveren ten gunste van het standpunt dat het teken onderscheidend vermogen heeft: normafwijkend gedrag valt nu eenmaal meer op dan normconform gedrag. Daartegenover staat dat rekening moet worden gehouden met de perceptie van het relevante publiek. Het hof is van oordeel dat, rekening houdend met de perceptie van het in aanmerking komende publiek doch nog geen rekening houdend met de in rov. 6 besproken inburgering, niet te verwachten is dat het in aanmerking komende publiek aan de hand van de stip de diensten van de merkhoudster kan onderscheiden van die van andere aanbieders. De juistheid of onjuistheid van dit feitelijke oordeel kan in cassatie niet worden onderzocht. Het hof motiveert zijn oordeel enerzijds met het argument dat het in aanmerking komende publiek niet gewend is (was) de herkomst van zodanige diensten af te leiden uit enig teken, anderzijds met het argument dat het hier gaat om een eenvoudig teken, dat gewoonlijk en op grote schaal voor functionele doeleinden wordt gebruikt. Daarmee heeft het hof aan de wettelijke motiveringseisen voldaan.

2.9 De tweede klacht komt mij in zoverre gegrond voor, dat denkbaar is dat het in aanmerking komende publiek onbewust aan de hand van een bepaald teken een daarmee gemerkte waar of dienst onderscheidt van die van andere aanbieders. Subtiele merken, die het in aanmerking komende publiek wel een gevoel van herkenning (herkomst van de waar of dienst) geven zonder dat het zich hiervan bewust is, kunnen in beginsel onderscheidend vermogen hebben; dat is voor marketeers zelfs een van de aantrekkelijkheden van kleur-, geur- en vormmerken.⁹ Niettemin leidt de klacht niet tot cassatie. Niet het publiek, maar de rechter is degene die bepaalt of de stip geschikt is als teken tot onderscheiding van de diensten waarvoor het merk is gedeponeerd. In rov. 5 heeft het hof onderzocht of de gedeponeerde stip daartoe geschikt is, waarbij het hof overeenkomstig de jurisprudentie rekening houdt met de perceptie van het in aanmerking komende publiek.

2.10 Onderdeel I, subonderdeel 3, heeft betrekking op de slotzin van rov. 5. Het hof heeft, kennelijk bij wijze van argument ten overvloede, gewezen op de richtlijn van de OHIM voor de beoordeling van aanvragen van gemeen-

⁸ Blz. 7 vanaf het midden, doorlopend op blz. 8, van de cassatiedagvaarding.

⁹ Vgl. BenGH 16 december 1991, NJ1992,596 m.nt. DWFV,BIE 199Z, 99 m.nt. JHS (Burberrys II), rov. 51: 'Het uiterlijk van de waar van een onderneming kan als merk worden beschermd wanneer het kan dienen om die waar te onderscheiden van waren afkomstig van andere ondernemingen; voor zodanige bescherming is niet vereist dat het relevante deel van het publiek het uiterlijk bepaaldelijk beschouwt als een door de ondernemer tot het publiek gericht teken dat die waar van hem afkomstig is.' Zie ook alinea 2.16 hierna.

schapsmerken. In dit geding gaat het niet om een gemeenschapsmerk en het hof heeft zich op geen enkele wijze aan deze richtlijn gebonden geacht. De verwijzing door het hof heeft kennelijk slechts ten doel, daarmee aan te geven dat zijn opvatting omtrent het eenvoudige karakter van het gedeponeerde teken mede steun vindt in de aangehaalde richtlijn. De vergelijking maakt 's hofs redengeving niet onbegrijpelijk. De slotsom is dat onderdeel I geen doel treft.

2. n Onderdeel II heeft betrekking op het laatste gedeelte van rov. 6. Het onderdeel is vanzelfsprekend niet gericht tegen 's hofs oordeel dat de gedeponeerde stip van Nauta Dutilh door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen. Het onderdeel richt zich tegen de beslissing dat dit beeldmerk van Nauta Dutilh, hoewel ingeburgerd, niet valt aan te merken als een 'bekend' merk.¹⁰ In hoger beroep had Nauta Dutilh ten bewijze van die stelling een rapport in het geding gebracht van drs. P.H. van Westendorp, die in 2001 onder 53 bedrijfsjuristen onderzoek heeft gedaan naar hun bekendheid met de gedeponeerde stip.

2.12 Onderdeel II, subonderdeel 1, noemt het onbegrijpelijk dat het hof, hoewel uitgaande van de feitelijke juistheid ervan, het onderzoeksresultaat onvoldoende acht om aan te nemen dat sprake is van een 'bekend' merk (in de zin van art. 13A, lid 1 onder c, BMW).

2.13 De klacht faalt, omdat de beslissing naar de eisen der wet met redenen is omkleed. Het hof is niet buiten de grenzen van het geschil getreden. Lensen heeft in feitelijke instanties uitdrukkelijk betwist dat er sprake is van een 'bekend' merk en heeft in de fase van het hoger beroep bovendien de onderzoeksbevindingen, waarop Nauta Dutilh zich toen beriep, bestreden. Wanneer het hof veronderstellenderwijs uitgaat van de feitelijke juistheid van de onderzoeksbevindingen van Van Westendorp en daarmee de bezwaren van Lensen tegen die onderzoeksbevindingen voor ongegrond houdt, wil dat niet zeggen dat daarmee Lensens betwisting van de stelling dat het hier om een 'bekend' merk gaat verworpen is.

2.14 Onderdeel II, subonderdeel 2, klaagt over onbegrijpelijkheid van de bestreden overweging omdat de eigen stelling van Nauta Dutilh in MvG punt 13, waarnaar het hof verwijst, op iets anders betrekking zou hebben. De klacht leidt niet tot cassatie, reeds omdat het oordeel mede, dus niet uitsluitend, op die eigen stelling van Nauta Dutilh is gebaseerd.

2.15 Het subonderdeel klaagt subsidiair dat, zelfs indien juist zou zijn dat tot het relevante publiek óók de in alinea 13 MvG genoemde groepen van personen behoren die niet afnemer of potentiële afnemer van de desbetreffende diensten zijn (de MvG onder 13 noemt onder meer: tegenpartijen en overheidsinstellingen die met het kantoor in aanraking komen en hun personeel), de omstandigheid dat het merk bekend is bij afnemers en potentiële afnemers zwaar-

der behoort te wegen dan de (on)bekendheid bij een ruimer publiek. Volgens het subonderdeel is het hof hieraan voorbij gegaan, althans heeft het hof zijn oordeel op dit punt onvoldoende gemotiveerd.

2.16 In BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 596 m.nt. DWFV, is onder meer beslist dat het uiterlijk van de waar van een onderneming als merk kan worden beschermd wanneer het kan dienen om die waar te onderscheiden van waren afkomstige van andere ondernemingen; voor zodanige bescherming is niet vereist dat het relevante deel van het publiek het uiterlijk bepaaldelijk beschouwt als een door de ondernemer tot het publiek gericht teken dat die waar van hem afkomstig is; in dit kader is evenmin van belang hoe groot het gedeelte van het in aanmerking komende publiek is dat in feite de waar op grond van zijn uiterlijk als afkomstig van de ondernemer herkent.¹¹ Het hof heeft de juiste maatstaf aangehouden: in rov. 6 overweegt het hof met zoveel woorden dat van bekendheid van het merk sprake is 'als het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de betrokken waren of diensten bestemd zijn'. Hieruit volgt dat het hof zich heeft gericht op de bekendheid bij degenen voor wie de diensten bestemd zijn (dus niet op tegenpartijen, overheidsinstellingen enz.). Daarom faalt dit subonderdeel. Vermoedelijk heeft het hof de onderzochte groep van 53 bedrijfsjuristen, waartoe het onderzoek van Westendorp zich beperkte en waarvan slechts een deel de stip herkende, beschouwd als een onvoldoende representatieve steekproef. Een andere mogelijkheid is dat het hof deze groep niet heeft beschouwd als de (normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende) gemiddelde consument van de betrokken categorie diensten, maar slechts als een intermediair tussen advocaat en de uiteindelijke cliënt.¹² Hoe dan ook, daarover klaagt het subonderdeel niet. Onderdeel II treft geen doel.

2.17 Onderdeel III is gericht tegen de beslissing in rov. 6 om Nauta Dutilh niet tot bewijslevering toe te laten. Het hof heeft overwogen:

Het hof gaat aan de stelling van Nauta Dutilh dat sprake is van een sterk of bekend merk als onvoldoende onderbouwd voorbij, nu zij daarvan geen concreet bewijs heeft aangeboden (zij heeft bij pleidooi in hoger beroep aangeboden te bewijzen: 1) dat het merk door inburgering in de gehele Benelux onderscheidend vermogen heeft verkregen (zonder dit aanbod te concretiseren) en 2) dat het rapport een juiste weergave is van wat er daadwerkelijk (aan onderzoek) heeft plaatsgevonden).

Het middelonderdeel, dat de met het woordje 'nu' ingeleide bijzin kennelijk opvat als de motivering van het passeren van deze stelling, klaagt allereerst dat onjuist of onbegrijpelijk is dat voor het onderbouwen van een stelling het concreet aanbieden van bewijs nodig zou zijn.

2.18 De redactie van de aangevallen overweging, met het woordje 'nu', is inderdaad niet helemaal comme il faut. Uit de context kan evenwel genoegzaam worden opgemaakt wat het hof hier heeft bedoeld. Het hof bespreekt in deze overweging de stelling dat de stip van Nauta Dutilh moet

¹⁰ De Benelux Merkenwet noemt in art. 4 lid 5 liet 'algemeen bekend metk in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs' en gebruikt in art. 13A, lid 1 onder c, het begrip 'binnen het Benelux-gebied bekend merk'. De BMW zelf geeft geen nadere omschrijving van dit begrip. Zie evenwel: Wichers Hoeth, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, (Ch. Gielen en N. Hagemans, red.), 2000, nr. 304. Zie daarnaast art. 5 lid 2 van de Merkenrichtlijn (Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, Pb L 040).

¹¹ Vgl. HvJ EG 14 september 1999, NJ 2000, 376 m.nt. DWFV (General Motors/Yplon): in het Benelux-gebied is voldoende dat het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het desbetreffende publiek in een aanmerkelijk gedeelte van het gebied, hetgeen in voorkomend geval één van de Benelux-landen kan zijn.

¹² Vgl. HR 11 mei 2001, NJ 2002, 55 m.nt. JHS, alwaar verdere verwijzingen.

worden beschouwd als een 'bekend merk' in de zin van art. 13A, lid 1 onder c, BW. Het gaat derhalve om een juridisch-normatief begrip, dat zich niet leent voor rechtstreekse bewijsoverlevering. Een eisende partij kan feiten en omstandigheden stellen - en zo nodig bij betwisting bewijzen - waaraan de rechter de gevolgtrekking kan verbinden dat er sprake is van een 'bekend' merk. In rov. 6 maakt het hof duidelijk dat het hof aan de door Nauta Dutilh gestelde feiten, waaronder de resultaten van het onderzoek van Van Westendorp, niet deze gevolgtrekking verbindt. Het hof heeft zich hierbij gericht op de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie diensten. Volgens het hof is ook de inhoud van het bewijsaanbod onvoldoende geconcretiseerd. Dat wil zeggen dat Nauta Dutilh niet bepaalde feiten of omstandigheden te bewijzen heeft aangeboden waaraan de rechter de kwalificatie kan verbinden dat sprake is van een 'bekend merk'. Aldus gelezen, leidt de klacht niet tot cassatie.

2.19 Het onderdeel klaagt daarnaast over onbegrijpelijkheid van de beslissing dat Nauta Dutilh de stelling dat haar merk een 'bekend' merk is onvoldoende heeft onderbouwd. Het onderdeel wijst op de (met producties gestaafde) stelling dat Nauta Dutilh gedurende vijftien jaren op al haar uitingen de stip consequent en prominent heeft gebruikt. Het middelonderdeel citeert daartoe een aantal gedingstukken.

2.20 De klacht richt zich in wezen tegen een oordeel van feitelijke aard. Het hof heeft zijn beslissing omkleed met redenen die de beslissing kunnen dragen; over enigerlei inconsistentie in 's hofs redenering wordt niet geklaagd. De redengeving vertoont evenmin een lacune: de motiverings-eisen gaan niet zo ver dat het hof nader had behoren te motiveren waarom de in dit middelonderdeel bedoelde passages in de gedingstukken hem niet tot een ander oordeel hebben gebracht. Het argument dat Nauta Dutilh de gedeponeerde stip gedurende vijftien jaar consequent op al haar uitingen heeft gebruikt, neemt - ook als het juist is - niet weg dat het hof te beoordelen had of dit (consequente) gebruik het merk tot een 'bekend' merk heeft gemaakt. Het hof houdt rekening met de perceptie van het in aanmerking komende publiek. Dat publiek krijgt niet alleen de uitingen van Nauta Dutilh onder ogen, maar is blootgesteld aan een stortvloed van informatie waaronder ook stippen die functioneel of als decoratie worden gebruikt (vgl. rov. 5). Niet kan worden gezegd dat het bestreden oordeel zonder nadere motivering onbegrijpelijk is. Daarmee valt ook het argument weg dat het hof uit eigen wetenschap bekend moet zijn geweest met het gebruik van de stip in de uitingen van Nauta Dutilh. Op de in het middelonderdeel bedoelde stelling dat de uit het rapport van Van Westendorp blijvende spontane bekendheid van 43% van de ondervraagde bedrijfsjuristen betekent dat een 'geholpen' bekendheid nog hoger zal liggen, behoefde het hof niet uitdrukkelijk in te gaan. Zij is niet een essentiële stelling maar hoogstens aan te merken als een bijkomend argument. Bovendien heeft het hof in rov. 6 aangegeven op welke grond het van oordeel is dat het rapport van Van Westendorp onvoldoende ondersteuning biedt aan de stelling dat het merk een 'bekend' merk is.

2.21 Aan het slot (cassatiedagvaarding blz. 17) klaagt onderdeel III dat, indien het hof ondanks deze onderbouwing

meende dat er nog steeds sprake was van onvoldoende bewijs, het Nauta Dutilh in de gelegenheid had behoren te stellen nader bewijs te leveren, althans dat onvoldoende begrijpelijk is op welke grond het hof aan Nauta Dutilh deze gelegenheid niet heeft geboden.

2.22 Voor zover de klacht is toegelicht met het argument dat Nauta Dutilh na de - in haar ogen geslaagde - weerlegging van de kritiek van Lensen op het rapport van Van Westendorp geen aanleiding meer had om een concreet bewijsaanbod te doen, faalt zij: zie alinea 2.13 hiervoor. Voor het overige is de klacht toegelicht met het argument dat voor het hof duidelijk moet zijn geweest dat, indien de aangevoerde onderbouwing al niet voldoende was, Nauta Dutilh nader bewijs wenste te leveren. De klacht faalt in de eerste plaats omdat de interpretatie van de gedingstukken, en dus de interpretatie van het bewijsaanbod, is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt. Het hof komt eerst toe aan een bewijsaanbod indien voldoende feiten en omstandigheden zijn gesteld die, indien bewezen, de beoogde beslissing rechtvaardigen. Voor zover met deze klacht is bedoeld dat het hof had moeten begrijpen dat Nauta Dutilh, voor het geval het hof door het onderzoek van Van Westendorp niet overtuigd was van de bekendheid van het merk, in de gelegenheid gesteld wilde worden om nader feiten en omstandigheden aan te voeren omtrent bekendheid van de gedeponeerde stip bij het in aanmerking komende publiek, gaat de klacht eraan voorbij dat de rechter wel bevoegd maar niet verplicht is om na het wisselen van de gedingstukken aan een procespartij gelegenheid te geven voor een nadere onderbouwing. Mede gelet op het stadium waarin het geding zich bevond en de wijze waarop Nauta Dutilh haar aanbod had geformuleerd, is het niet onbegrijpelijk dat het hof daartoe geen aanleiding heeft gezien. Onderdeel III faalt.

2.23 Onderdeel IV is gericht tegen rov. 8. Achter het eerste 'aangezien' klaagt het middelonderdeel dat, anders dan het hof overweegt, Nauta Dutilh in feitelijke instantie had gesteld dat Lensen de gewraakte stip anders gebruikt dan als onderdeel van het teken LENSEN * ADVOCATEN.¹³ Volgens Nauta Dutilh is geen sprake van een eenheid, maar gebruikt Lensen drie afzonderlijke elementen, te weten: i het woord Lensen Advocaten, ii de stip en iii het woord ADVOCATEN.

2.24 Het hof bedoelt kennelijk dat Nauta Dutilh niet heeft aangevoerd dat Lensen de stip anders gebruikt dan in de (vaste) combinatie met de woorden LENSEN en ADVOCATEN. Die vaststelling is correct. Het door Lensen gebruikte teken, dat bij de inbreukvraag in aanmerking moet worden genomen, is het teken LENSEN * ADVOCATEN in zijn geheel.¹⁴ Voor zover Nauta Dutilh bedoelt dat het hof bij de beantwoording van de inbreukvraag aan de stip in het door Lensen gebruikte teken een zó prominente betekenis (in de perceptie van het in aanmerking komende publiek) had

¹³ De lezer gelieve er rekening mee te houden dat het bolletje in het teken in werkelijkheid telkens even groot is als de letter O in het woord ADVOCATEN (vgl. alinea 1.1.2).

¹⁴ Vgl. HvJ EG 11 november 1997 (Puma/Sabèl), NJ1998, 523 m.nt. DWFV, rov. 23: 'de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.' Om een eenvoudig voorbeeld te geven: wanneer een merkhouders een geheel blauwe vlag als merk heeft gedeponeerd en de gedaagde een rood-wit-blauwe vlag gebruikt, kan niet worden volstaan met de constatering dat in de laatstgenoemde vlag ook een blauw gedeelte zit.

moeten toekennen dat deze zich, als het ware, losmaakt uit het verband van de woorden LENSEN en ADVOCATEN, miskent de klacht dat het hof in rov. 9, 10 en 11 aan dit standpunt van Nauta Dutilh wel aandacht heeft gegeven,¹⁵ doch dit standpunt niet heeft aanvaard.

2.25 Achter het tweede 'aangezien' klaagt het middelonderdeel dat het hof heeft miskend dat beslissend is of het in aanmerking komende publiek de stip (in het teken LENSEN * ADVOCATEN) als een zelfstandig element ziet. De klacht faalt om dezelfde redenen. In de genoemde rechts-overwegingen ligt de weerlegging besloten van de stelling in de pleitnota in appèl onder 34, dat de stip door het publiek als een zelfstandig element wordt opgevat.

2.26 Onderdeel V is gericht tegen rov. 11, waar het hof het beroep van Nauta Dutilh op art. 13A, eerste lid onder b, BMW bespreekt. Na in rov. 10 de uit de jurisprudentie bekende maatstaven voorop te hebben gesteld, overweegt het hof in rov. 11 dat de stip in het teken LENSEN * ADVOCATEN door zijn plaatsing tussen de beide woorden en door zij 11 grootte slechts van ondergeschikte betekenis is voor het totaalbeeld. Volgens het hof zal de stip in het logo van Lensen door het in aanmerking komende publiek veelal worden opgevat als verbindingsteken of decoratief element.

2.27 Het onderdeel bouwt grotendeels voort op klachten die hiervoor reeds besproken zijn n. Aangevoerd wordt dat Nauta Dutilh in appèl heeft gesteld dat van een loutere functionaliteit geen sprake is. In de cassatiedagvaarding (blz. 20) wordt een gedeelte uit de pleitnota aangehaald en wordt gesteld dat in cassatie van de juistheid van het aldaar onder a t/m d betoogde moet worden uitgegaan, omdat het hof daaromtrent niets heeft overwogen. Deze gevolgtrekking lijkt mij niet juist. Met zijn oordeel dat de stip in het logo van Lensen voor het totaalbeeld van ondergeschikte betekenis is en door het in aanmerking komende publiek veelal zal worden opgevat als verbindingsteken of decoratief element, heeft het hof ook de stellingen onder a, b en c verworpen. Het gestelde onder a berust slechts op een eigen waardering van de feiten, te weten: een inschatting of het nodig c.q. gebruikelijk is de woorden LENSEN en ADVOCATEN door middel van een dergelijke stip op het briefpapier met elkaar te verbinden. Ook het gestelde onder b (afstand tussen de stip en de beide woorden) en c (mate waarin de stip in het logo van Lensen opvallend is) berust op een eigen appreciatie van de feiten. Het bestreden oordeel behoefde geen nadere motivering om begrijpelijk te doen zijn waarop de beslissing berust. Voor wat betreft de stelling onder d (dat Lensen het logo zodanig op haar briefpapier heeft gezet dat de stip een in het oog springende plaats inneemt, te weten bovenaan het briefpapier in het midden), is de constatering juist dat het hof dit aspect niet uitdrukkelijk in zijn overwegingen noemt. Er kan echter geen twijfel over bestaan dat het hof in zijn vergelijking is uitgegaan van het logo van Lensen zoals dit op het briefpapier is afgedrukt: het hof bespreekt in rov. 11 zelfs de onderlinge afstand van letters en stip. De wettelijke motiveringseisen gaan niet zo ver dat het hof ieder argument omtrent de opmaak van het briefpapier afzonderlijk en uitdrukkelijk behoort te weerleggen.

2.28 Tenslotte klaagt het onderdeel (blz. 20 onderaan) dat het hof niet is ingegaan op (kort gezegd) de stelling van

Nauta Dutilh dat hier sprake is van een atypisch, niet gangbaar gebruik van de stip, waarbij Lensen de stip bovendien op een prominente plaats in het midden bovenaan haar briefpapier heeft geplaatst. Op zich terecht laat Nauta Dutilh in haar s.t. noteren dat de rechter bij de beantwoording van de vraag of sprake is van merkinbreuk, rekening behoort te houden met alle omstandigheden van het geval. De klacht faalt evenwel, omdat het hof zowel heeft gelet op het gebruik van stippen door andere juridische en fiscale dienstverleners als op het logo zoals dit op het briefpapier van Lensen is afgedrukt. De plaatsing (bovenaan in het midden van het briefpapier) is daarvan slechts één aspect. De waardering van het gewicht dat aan dit aspect toekomt (in het oog springend of niet) is voorbehouden aan het hof. Onderdeel V leidt niet tot cassatie.

2.29 Onderdeel VI springt terug naar rov. 8, waar het hof overweegt:

Dat (daarmaast) sprake is van ander gebruik, zoals vereist voor een beroep op artikel 13 A, lid i, subd BMW heeft zij naar het oordeel van het hof niet voldoende onderbouwd. Bij pleidooi in hoger beroep heeft haar raadsman bovendien gesteld (in noot 17, pagina 23 pleitnotities) dat er zijns inziens geen sprake is van 'ander gebruik'.

Het middelonderdeel bevat een motiveringsklacht. Voor een goed begrip van de klacht zij vooraf vermeld dat art. 13A, lid 1, onder c, BMW betrekking heeft op:

elk gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Zoals gezegd, is het hof van oordeel dat de gedeponeerde stip van Nauta Dutilh niet is aan te merken als een 'bekend merk' in de zin van deze bepaling. Art. 13A, lid 1, onder d, BMW heeft betrekking op:

*elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.*⁶

2.30 In het middelonderdeel wordt opgemerkt dat voor bescherming op grond van het bepaalde onder d niet is vereist dat het merk een 'bekend' merk is. Het oordeel van het hof dat de gedeponeerde stip van Nauta Dutilh geen bekend merk is, staat dus niet eraan in de weg dat zij de bescherming van art. 13A, eerste lid, onder d, BMW inroept. Het hof is evenwel van oordeel dat Nauta Dutilh niet de stelling¹⁷ heeft onderbouwd dat Lensen de gedeponeerde stip of een daarmee overeenstemmend teken gebruikt, anders dan ter onderscheiding van haar diensten. De nrs. 40-41 uit de pleitnota van Nauta Dutilh, geciteerd op blz. 21 van de cassatiedagvaarding, maken dat niet anders.

2.31 Vervolgens wordt in dit middelonderdeel bezwaar gemaakt tegen de verwijzing door het hof naar noot 17 van de pleitnota. Nauta Dutilh heeft geen belang bij deze klacht omdat zij gericht is tegen een overweging ten overvloede,

¹⁶ Zie ook art. 5 lid 5 van de Merkenrichtlijn, waarover HvJ EG 21 november 2002 (Robelco/Robeco), IER 2003 nr. 6 m.nt. ChG.

¹⁷ MvG onder 16; zie ook pleitnota in appèl onder 39-41; in de pleitnota in eerste aanleg (onder 25 en 28) was zij hierop al vooruitgelopen.

¹⁵ Zie met name rov. 10: 'waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen'.

ingeleid door het woord 'bovendien'. Overigens is 's hofs verwijzing naar noot 17 alleszins te volgen. Het slot van het middelonderdeel komt neer op de klacht dat wanneer het hof van oordeel is dat Lensen de stip in het teken LENSEN * ADVOCATEN niet gebruikt ter onderscheiding van haar diensten, doch slechts functioneel of bij wijze van decoratief element, het hof vanzelf had moeten uitkomen bij de vraag of Lensen door dit functionele/decoratieve gebruik in strijd handelt met de bescherming die art. 13A, eerste lid onder d, BMW aan het gedeponeerde merk biedt. Deze klacht berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest. Het hof is van oordeel dat Lensen het teken LENSEN * ADVOCATEN gebruikt ter onderscheiding van haar diensten van die van anderen. Voor zover Nauta Dutilh heeft willen zeggen dat een decoratief bestanddeel van dat teken (het bolletje) afbreuk doet aan, dan wel dat Lensen daarmee ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit, het (normale) onderscheidend vermogen van het gedeponeerde merk van Nauta Dutilh of de reputatie daarvan, is het hof van oordeel dat Nauta Dutilh dat standpunt onvoldoende met feiten en omstandigheden heeft onderbouwd.

2.32 Onderdeel VII bestrijdt rov. 15, waarin het hof de subsidiair gestelde onrechtmatige daad (kort gezegd: het aanhaken bij of parasiteren op het merk van Nauta Dutilh) bespreekt en deze onvoldoende onderbouwd acht om op basis daarvan de vordering toe te wijzen.¹⁸ Subonderdeel VII.i klaagt allereerst dat de verwijzing in rov. 15 naar 'hetgeen het hof hiervoor heeft overwogen' onbegrijpelijk is: het verwijst naar de voorafgaande middelonderdelen. Deze klacht deelt het lot van de voorafgaande middelonderdelen. De redengeving van het hof voldoet aan de wettelijke eisen.

2.33 Het subonderdeel klaagt voorts dat het oordeel onbegrijpelijk is, omdat het hof de juistheid van de stelling van Nauta Dutilh, dat het in aanmerking komende publiek de stip in het teken van Lensen als een zelfstandig element ziet, in het midden heeft gelaten. Het subonderdeel wijst op een passage in de pleitnota in appèl. Deze klacht faalt. Het hof is in rov. 9 en rov. 11 uitdrukkelijk ingegaan op de perceptie van het in aanmerking komende publiek. In dat verband heeft het hof het standpunt van Nauta Dutilh verworpen dat dit publiek de stip in LENSEN * ADVOCATEN als een zelfstandig element ziet. Ik verwijs naar de bespreking van middelonderdeel IV.

2.34 Het subonderdeel klaagt in de tweede plaats (blz. 22 onderaan) dat het oordeel onbegrijpelijk is in het licht van de stelling van Nauta Dutilh, dat het bij het (door Lensen als verweer gestelde) gebruik van stippen door andere advocatenkantoren slechts gaat om een functioneel gebruik van stippen en niet om een relatief grote, opvallende stip midden bovenaan het briefpapier. Het subonderdeel wijst op een passage in de pleitnota in appèl. Ook deze klacht faalt. Het hof heeft in rov. 11 in zijn oordeel betrokken de wijze waarop andere juridische en fiscale dienstverleners van stippen gebruik maken in hun uitingen. Voor wat betreft de plaats van de stip in het logo van Lensen (bovenaan het briefpapier, tussen de beide woorden) geldt hetzelfde als reeds werd opgemerkt in alinea 2.27 hiervoor.

2.35 Het subonderdeel klaagt in de derde plaats (blz. 23) dat het desbetreffende oordeel onbegrijpelijk is in het licht van de stelling van Nauta Dutilh dat het gebruik van Lensens logo niet beperkt blijft tot Zeeuws-Vlaanderen. Het onderdeel verwijst naar een passage uit de gedingstukken. In die passage valt evenwel niet de stelling te lezen dat Lensen zich tot enig in aanmerking komend publiek buiten de regio Zeeuws-Vlaanderen richt.¹⁹ Rechtbank en hof hebben vastgesteld dat het kantoor van Lensen zich voornamelijk richt op Zeeuws-Vlaanderen (zie 1.1.2 hiervoor). De motivering voldoet overigens aan de wettelijke eisen.

2.36 Het subonderdeel klaagt in de vierde plaats (blz. 23-26) dat de overweging dat Nauta Dutilh haar standpunt beter had moeten onderbouwen onbegrijpelijk is in het licht van de memorie van grieven onder 15 en van bepaalde, in het subonderdeel geciteerde, passages in de pleitnota in appèl van Nauta Dutilh. De klacht is niet terecht: in rov. 11 heeft hethofonderzoekthoetheit in aanmerking komende publiek het door Lensen gebruikte teken zal opvatten. Daarbij heeft het hof uitdrukkelijk aandacht besteed aan de stelling dat tenminste een deel van het in aanmerking komende publiek een (volgens het hof: vage/onvaste) herinnering aan de solitaire stip van Nauta Dutilh met zich meedraagt. In rov. 15 verwijst het hof naar rov. 11. Voor het overige hebben de geciteerde passages betrekking op aspecten die in het voorgaande al aan de orde zijn gekomen, waaronder: de beweerde bekendheid van het gedeponeerde merk, de wijze waarop Lensen het teken gebruikt en de perceptie van het in aanmerking komende publiek. De slotsom is dat het hier bestreden oordeel niet onbegrijpelijk is.

2.37 Subonderdeel VII.2 komt neer op de klacht dat Nauta Dutilh met de aangehaalde passages in haar pleitnota in appèl haar stellingen omtrent het onrechtmatig handelen (aanhaken e.d.) ruim voldoende met feiten heeft onderbouwd, zodat het andersluidende oordeel van het hof in rov. 15 onbegrijpelijk is. Ook deze klacht treft geen doel. De pleitnota onder 14 en 15 had betrekking op de reeds besproken functie van de stip in het teken LENSEN * ADVOCATEN. De argumenten onder a t/m d zijn in alinea 2.27 al aan de orde gekomen.

2.38 De pleitnota onder 39-41 had betrekking op een door Nauta Dutilh gevreesde precedentwerking wanneer aan Lensen wordt toegestaan een stip in zijn teken op te nemen, op het profiteren door Lensen van de reputatie van Nauta Dutilh en op de perceptie bij het in aanmerking komende publiek. Onbegrijpelijk is 's hofs beslissing niet. Het hof vermeldt dat het gestelde aanhaken bij en/of profiteren van de reputatie van het merk van Nauta Dutilh is betwist. Het hof wijst in dat verband onder meer op de (niet betwiste) stelling van Lensen dat het werkgebied van haar kantoor nagenoeg alleen Zeeuws-Vlaanderen is, hetgeen niet een markt is waarop Nauta Dutilh buitengewoon actief is. De in het middelonderdeel aangehaalde passages in de pleitnota noopten het hof niet tot een uitgebreide verantwoording van zijn beslissing. Ook het gestelde afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van het merk van Nauta Dutilh en het gevaar van associatie door het in aanmerking komende publiek zijn betwist. De weerlegging daarvan is te

¹⁸ Zie voor de beoordelingsmaatstaven onder meer: Wichers Hoeth, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* (bew. Ch. Gielen en N. Hagemans red.), 2000, nr. 687; Asser-Hartkamp 4-III (2002S. 47-49).

¹⁹ Voor zover Nauta Dutilh mocht bedoelen dat het in aanmerking komende publiek ook tegenpartijen, griffies en overheidsinstanties omvat, zij verwezen naar alinea 2.1.

vinden in rov. 15. Het middel spreekt in het algemeen over onbegrijpelijkheid van de desbetreffende beslissing, maar legt m.i. niet de vinger op één of meer specifieke fouten of lacunes in 's hofs redenering. De slotsom is dat ook onderdeel VII niet tot cassatie leidt.

3 Conclusie

De conclusie strekt tot verwerping van het beroep. Enz.

c De Hoge Raad, enz.

3 Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

i Nauta Dutilh is een groot internationaal opererend advocaten- en notarissenkantoor. Nauta van Haersolte, rechtsvoorganger van Nauta Dutilh, heeft op 19 januari 1988 een beeldmerk bes taande uit de afbeelding van een stip gedeponerd, dat onder nummer 441766 in het Benelux-Merkenregister is ingeschreven voor de diensten 'het geven van fiscale adviezen door advocaten en notarissen' en 'diensten van advocaten en notarissen'. De inschrijving is sedertdien vernieuwd. Het beeldmerk is steeds intensief gebruikt in allerlei schriftelijke stukken en publiciteitsmateriaal van uiteenlopende aard.

ii Lensen is een klein advocatenkantoor dat zich voornamelijk richt op Zeeuws-Vlaanderen. Sinds 1996 wordt op haar schriftelijke stukken en in publiciteitsmateriaal een logo gebruikt, bestaande uit de woorden LENSEN en ADVOCATEN waartussen een rode stip, die ongeveer even groot is als de letter O.

iii Bij brief van 4 december 1998 heeft Nauta Dutilh Lensen verzocht af te zien van het gebruik van de stip. In juli en augustus 1999 is hierover tussen partijen enige correspondentie gevoerd. Lensen was en is niet bereid aan het verzoek van Nauta Dutilh te voldoen.

3.2 Aan haar hiervoor onder 1 vermelde vordering heeft Nauta Dutilh ten grondslag gelegd dat Lensen inbreuk maakt als bedoeld in art. 13A lid 1, aanhef en onder a, b, c en d, BMW op haar uit de hiervoor bedoelde inschrijving voortvloeiende merkrecht en jegens haar onrechtmatig handelt door het gebruik van het in 3.1 onder ii bedoelde logo. De rechtbank heeft de vordering afgewezen. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd, waartoe het als volgt heeft overwogen. Het hof is, hoewel van oordeel dat de stip een teken is dat van huis uit elk onderscheidend vermogen mist en het merk niet door het gebruik daarvan een sterk of bekend merk is geworden, bij de beoordeling van de inbreukvraag veronderstellenderwijs ervan uitgegaan dat de stip door gebruik normaal onderscheidend vermogen heeft verkregen (rov. 5-7). Het hof heeft vervolgens aan de hand van de in art. 13A lid 1 genoemde vier inbreukvormen onderzocht of, uitgaande van dat onderscheidend vermogen, het gebruik door Lensen van haar logo inbreuk op het merkrecht van Nauta Dutilh maakt, dan wel Lensen jegens Nauta Dutilh onrechtmatig handelt. Het hof heeft daarbij vooropgesteld dat Lensen de stip steeds gebruikt in combinatie met (en tussen) de woorden LENSEN en ADVOCATEN, alsmede dat Nauta Dutilh haar stelling dat sprake is van 'ander gebruik' in de zin van art. 13A lid 1, aanhef en onder d, BMW - derhalve ander gebruik dan ter onderscheiding van waren of diensten - niet voldoende heeft onder-

bouwd, en de raadsman van Nauta Dutilh bij pleidooi in hoger beroep bovendien heeft gesteld dat zijns inziens geen sprake is van 'ander gebruik' (rov. 8). Inbreuk als bedoeld in art. 13A lid 1, aanhef en onder a, BMW doet zich naar het oordeel van het hof niet voor, aangezien daarvoor vereist is dat het aangevallen merk alle bestanddelen van het ingeroepen merk afbeeldt, zonder wijziging of toevoeging, en het merk van Nauta Dutilh gevormd wordt uit een enkele stip, terwijl Lensen de stip steeds gebruikt in de hiervoor vermelde combinatie en de toevoeging van die woorden niet dermate onbeduidend is dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument (van de onderhavige diensten) kan ontsnappen (rov. 9). De voor een geslaagd beroep op art. 13A lid 1, aanhef en onder b, BMW benodigde overeenstemming, waarvoor vereist is dat door het gebruik van het aangevallen teken bij het in aanmerking komende publiek directe of indirecte verwarring met het ingeroepen merk kan ontstaan, ontbreekt, aldus het hof. Het oordeelt dat van het door Lensen gebruikte teken het woord Lensen Advocaten het (meest) onderscheidende en dominerende bestanddeel vormt, en daarnaast het woord ADVOCATEN opvalt door de lengte daarvan, terwijl de daartussen geplaatste stip, mede door de plaatsing tussen de beide in hoofdletters geschreven woorden en de omstandigheid dat de stip ongeveer even groot is als de letters van die woorden, voor het totaalbeeld van ondergeschikte betekenis is, waardoor deze door het relevante publiek veelal als een verbindingsteken of decoratief element zal worden opgevat. Gelet op een en ander is het hof van oordeel dat geen sprake is van zodanige overeenstemming tussen teken en merk dat door het gebruik van het teken bij de gemiddelde consument van de betrokken diensten verwarring of indirecte verwarring kan ontstaan, waarbij het hof in aanmerking heeft genomen dat de stip van Nauta Dutilh niet een bekend of sterk merk is geworden. Het vorenoverwogene geldt, aldus het hof, te meer, nu ook door andere juridische en fiscale dienstverleners relatief grote stippen in combinatie met woorden worden gebruikt (rov. 10-11). Het beroep op art. 13A lid 1, aanhef en onder c, BMW faalt reeds, aldus het hof, omdat het merk van Nauta Dutilh, gelijk overwogen, niet bekend is in de zin van die bepaling (rov. 12). Tenslotte heeft het hof de stelling van Nauta Dutilh verworpen dat Lensen onrechtmatig handelt door aan te haken bij de bekendheid van de stip van Nauta Dutilh, profiteert van de goodwill van dat merk, afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen daarvan en gevaar voor verwarring en/of associatie veroorzaakt. Het hof heeft daartoe verwezen naar het eerder overwogene omtrent het ontbreken van verwarringsgevaar, omtrent de verschillen tussen de solitaire stip van Nauta Dutilh en het door Lensen gebruikte teken en het gebruik van relatief grote stippen door derden, alsmede naar de niet betwiste stelling van Lensen dat het werkgebied van haar kantoor nagenoeg alleen Zeeuws-Vlaanderen is, hetgeen niet een markt is waarop Nauta Dutilh buitengewoon actief is. Gelet op een en ander had het op de weg van Nauta Dutilh gelegen haar stellingen nader te onderbouwen, terwijl zij ook geen bewijs heeft aangeboden. Voorts heeft Nauta Dutilh, aldus het hof, niet (voldoende onderbouwd) gesteld waarom het gestelde aanhaken, profiteren, afbreuk doen en associatie(gevaar) veroorzaken in dit geval onrechtmatig zou zijn (rov. 15).

3.3 Nauta Dutilh bestrijdt 's hofs arrest met een middel dat zeven onderdelen telt. Onderdeel I richt zich tegen hetgeen het hof in rov. 5 aangaande het onderscheidend vermogen van de stip als merk heeft overwogen. Nu het hof, in weerwil van die overwegingen, veronderstellenderwijs heeft aangenomen dat de stip van Nauta Dutilh (normaal) onderscheidend vermogen bezit, heeft Nauta Dutilh bij de klachten van dit onderdeel geen belang.

3.4.1 Onderdeel II richt zich tegen het in het laatste gedeelte van rov. 6 neergelegde oordeel van het hof dat de stellingen van Nauta Dutilh en de uitkomsten van het door haar overgelegde onderzoeksrapport van Van Westendorp - veronderstellenderwijs uitgaande van de juistheid daarvan - onvoldoende zijn om aan te nemen dat sprake is van een sterk of bekend merk. Onderdeel II.i bestrijdt dat oordeel als onbegrijpelijk in het licht van de weerlegging door Nauta Dutilh van de bezwaren van Lensen tegen dat onderzoek, onder meer luidende dat niet het in aanmerking komende publiek was ondervraagd maar bij uitstek de thuismarkt van Nauta Dutilh, welke weerlegging op dat punt inhield dat het publiek was ondervraagd waaraan Nauta Dutilh haar diensten verleent en wil verlenen. Onderdeel II.2 klaagt allereerst dat de overweging onbegrijpelijk is, waar het hof verwijst naar de eigen stelling van Nauta Dutilh bij memorie van grieven onder 13 - die inhield, kort gezegd, dat het relevante publiek aanzienlijk meer omvat dan de kring van cliënten en potentiële cliënten van de kantoren - omdat die stelling niet zag op de vraag naar het onderscheidend vermogen, maar die naar het verwarringsgevaar. In zoverre faalt deze klacht, nu het hof aan die stelling bij zijn oordeel slechts 'mede' betekenis heeft toegekend. Voor het overige bevat het onderdeel de klacht dat, ook indien moet worden aangenomen dat tot het relevante publiek mede diegenen behoren die in de memorie van grieven onder 13 zijn genoemd buiten de genoemde kring van cliënten en potentiële cliënten - zoals tegenpartijen, rechterlijke instanties, deurwaarderskantoren en het daarbij betrokken personeel - voor de vraag of het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek, de bekendheid bij de afnemers en de potentiële afnemers zwaarder behoort te wegen dan de al of niet bekendheid bij het overige publiek, althans dat het hof niet op begrijpelijke wijze laat zien dat het daarmee rekening heeft gehouden.

3.4.2 Het hof heeft met juistheid vooropgesteld dat voor bekendheid van een merk in de zin van art. 13A lid 1, aanhef en onder c, BMW, vereist is dat het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn (vgl. HvJEG 14 september 1999, zaak C-375/97, *NJ* 2000, 376, *Chevy*). Bij de vraag voor welk publiek die waren of diensten bestemd zijn, gaat het evenwel niet slechts om de kring van afnemers en potentiële afnemers van die waren of diensten tot wie de ondernemer zich uitsluitend of meer in het bijzonder richt. De bekendheidseis is immers gesteld in verband met de inbreuk, onder meer bestaande in het gebruik van het merk voor andere of soortgelijke waren, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Met het oog daarop is in een geval als het onderhavige eerst dan sprake van bekendheid in de hier bedoelde zin, indien het merk een zekere bekendheid geniet mede bij het publiek dat in aanraking komt met het aange-

vallen merk. Tegen die achtergrond moet 's hofs oordeel aldus worden verstaan dat uit de uitkomsten van het onderzoek van Van Westendorp, dat zich heeft gericht op bedrijfsjuristen van grote bedrijven, niet kon worden afgeleid dat het merk van Nauta Dutilh bekendheid geniet in de hier bedoelde zin. Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Hierop stuiten de klachten van onderdeel II af.

3.5.1 Onderdeel III is gericht tegen rov. 6, voor zover het hof aldaar als onvoldoende onderbouwd is voorbijgegaan aan de stelling van Nauta Dutilh dat haar merk sterk of bekend is, nu Nauta Dutilh daarvan geen concreet bewijs heeft aangeboden. Het onderdeel klaagt dat voor het voldoende onderbouwen van een stelling geen concreet bewijsaanbod nodig is, dat het oordeel dat die stelling onvoldoende onderbouwd is onbegrijpelijk is en dat het hof, indien het na de onderbouwing, zoals door Nauta Dutilh gegeven, nog steeds meende dat onvoldoende bewijs aanwezig was, Nauta Dutilh de gelegenheid tot nadere bewijslevering had moeten geven, in het bijzonder na de geslaagde weerlegging van de kritiek van Lensen op het rapport van Van Westendorp.

3.5.2 Gelet op de aard van het te leveren bewijs, de hiervoor in 3.4.2 gegeven uitleg van het begrip 'bekend merk' en hetgeen Nauta Dutilh dienaangaande heeft gesteld, heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat de in het geding door Nauta Dutilh naar voren gebrachte feiten, waaronder de uitkomst van het onderzoek van Van Westendorp, indien bevesten, niet het oordeel rechtvaardigen dat het merk bekend is, en dat Nauta Dutilh geen feiten en omstandigheden te bewijzen heeft aangeboden die tot een ander oordeel zouden kunnen leiden. Het oordeel van het hof dat de stelling dat het merk bekend is niet voldoende onderbouwd is geweest, is niet onbegrijpelijk, ook niet in het licht van de in het onderdeel aangehaalde passages uit de gedingstukken, gelet op hetgeen hiervoor in 3.4.2 is overwogen, terwijl dat oordeel voor het overige is gebaseerd op afwegingen en waarderingen welke zij n voorbehouden aan het hof als rechter die over de feiten oordeelt. In cassatie kan die beslissing dan ook niet verder op juistheid worden getoetst.

3.6 Onderdeel IV is gericht tegen rov. 8 en 9. Het klaagt allereerst dat, anders dan het hof in rov. 8 overweegt, Nauta Dutilh wel gesteld heeft dat Lensen de gewraakte stip op andere wijze gebruikt dan als onderdeel van het teken LENSEN * ADVOCATEN, waartoe zij wijst op een betoog in de pleitnota van haar advocaat in hoger beroep. Dat betoog komt hierop neer dat niet juist is dat Lensen aan het merk van Nauta Dutilh iets heeft toegevoegd, dat sprake is van drie los van elkaar staande elementen en dat niet gezegd kan worden dat het publiek de stip bij Lensen niet meer als zelfstandig element ziet. Deze klacht mist feitelijke grondslag, aangezien het hof kennelijk niet anders bedoeld heeft dan dat Nauta Dutilh niet heeft aangevoerd dat Lensen de stip anders gebruikt dan in de meerbedoelde vaste combinatie. De tweede klacht houdt in dat voor de vraag of sprake is van inbreuk in de zin van art. 13A lid 1, aanhef en onder a, BMW niet beslissend is of Lensen de stip gebruikt als onderdeel van de combinatie, maar of het relevante publiek de stip als zelfstandig element ziet, waaromtrent het hof niets, althans niet op begrijpelijke wijze, heeft overwogen. Deze klacht mist doel, aangezien het hof de evenbedoelde rechtsregel niet heeft miskend, maar het standpunt van Nauta Du-

tilh dat het relevante publiek de stip van Lensen als zelfstandig element ziet, (in rov. 9) gemotiveerd en op niet onbegrijpelijke wijze heeft verworpen.

3.7 Onderdeel V keert zich tegen rov. 11, waar het hof heeft onderzocht of Lensen op het merkrecht van Nauta Dutilh inbreuk maakt op de wijze als bedoeld in art. 13A lid 1, aanhef en onder b, BMW. Voor zover het onderdeel klaagt dat 's hofs beslissing dat geen sprake is van een bekend merk onvoldoende is gemotiveerd, stuit het af op hetgeen hiervoor in 3.4.2 is overwogen. De klacht omtrent onbegrijpelijkheid van het oordeel dat de stip tussen de in hoofdletters geschreven woorden LENSEN en ADVOCATEN door het relevante publiek veelal zal worden opgevat als een verbindingsteken of decoratief element, temeer nu Nauta Dutilh gesteld heeft dat uithetdoor haar overgelegde onderzoeksrapport anders blijkt, kan evenmin tot cassatie leiden. Het hof heeft gemotiveerd overwogen dat en waarom het van oordeel is dat bij de gemiddelde consument van de betrokken diensten geen directe of indirecte verwarring tussen het merk van Nauta Dutilh en het teken LENSEN * ADVOCATEN kan ontstaan, waartoe het heeft overwogen dat het totaalbeeld van laatstbedoeld teken in het bijzonder door het woord Lensen Advocaten en in mindere mate door het woord ADVOCATEN wordt bepaald en de stip, die door het relevante publiek veelal als verbindingsteken of decoratief element zal worden opgevat, daarbij van ondergeschikte betekenis is. In dit oordeel van het hof, dat is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt en derhalve in cassatie niet op juistheid kan worden getoetst, dat niet onbegrijpelijk is en geen nadere motivering behoefde, ligt de verwerping besloten van hetgeen Nauta Dutilh volgens het onderdeel in andere zin heeft doen aanvoeren. De klacht, ten slotte, dat het hof niet is ingegaan op de stelling in hoger beroep van Nauta Dutilh dat hier sprake is van een atypisch, niet gangbaar gebruik van de stip, waarbij Lensen de stip bovendien op een prominente plaats in het midden bovenaan haar briefpapier heeft geplaatst, mist feitelijke grondslag. Het hof heeft in rov. 11 aandacht besteed zowel aan de wijze waarop Lensen de stip op de van haar uitgaande stukken gebruikt als op de omstandigheid dat ook door andere juridische en fiscale dienstverleners relatief grote stippen in combinatie met woorden werden en worden gebruikt. Daarmee heeft het hof, met inachtneming van de omstandigheden van het geval, de bedoelde stelling van Nauta Dutilh op niet onbegrijpelijke wijze verworpen.

3.8 Onderdeel VI bevat klachten tegen de verwerping door het hof (in rov. 8) van het beroep van Nauta Dutilh op art. 13 A lid 1, aanhef en onder d, BMW. Het onderdeel voert om te beginnen aan dat onbegrijpelijk is 's hofs oordeel dat Nauta Dutilh haar desbetreffende stelling niet voldoende heeft onderbouwd, aangezien zij, aldus het onderdeel, heeft betoogd dat het verschil tussen de inbreukvormen in art. 13A lid 1 onder c en d, BMW niet groot is, zodat hetgeen ter onderbouwing van de eerstgenoemde inbreuk is aangevoerd ook voor de laatstbedoelde geldt, behoudens de twee elementen waarin die bepalingen verschillen. Deze klacht ziet eraan voorbij dat het hof heeft geoordeeld dat Nauta Dutilh op het punt van de aanwezigheid van 'ander gebruik' - dat wil zeggen: gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten - haar vordering onvoldoende heeft onderbouwd, terwijl de bepaling onder d zich juist op dat punt onderscheidt van die onder c. Dat oordeel is in het licht van

het door Nauta Dutilh aangevoerde niet onbegrijpelijk. Dat het hof daarbij betekenis heeft toegekend aan de uitlating van de raadsman van Nauta Dutilh bij pleidooi in hoger beroep dat zijns inziens geen sprake is van 'ander gebruik' is, blijkens de door het hof gebezigde bewoordingen, slechts ten overvloede geschied, zodat de daartegen gerichte klacht Nauta Dutilh niet kan baten.

3.9.1 Onderdeel VII is gericht tegen rov. 15, waarin het hof de meest subsidiaire grondslag van de vordering heeft verworpen, inhoudende dat Lensen onrechtmatig handelt door aan te haken bij de bekendheid van de stip van Nauta Dutilh, profiteert van de goodwill van dat merk, afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van dat merk en gevaar voor verwarring/associatie veroorzaakt. In onderdeel VII.1 wordt geklaagd dat onjuist en onbegrijpelijk is 's hofs oordeel dat het op de weg van Nauta Dutilh gelegen had haar desbetreffende stellingen beter te onderbouwen. Voor zover het onderdeel daarbij voortbouwt op hetgeen in de voorgaande onderdelen is aangevoerd moet het het lot daarvan delen. Dat geldt evenzeer waar het onderdeel de klacht inhoudt dat het hof de stelling van Nauta Dutilh dat het publiek de stip ziet als een zelfstandig element in het midden heeft gelaten en dat het oordeel onbegrijpelijk is in het licht, kort gezegd, van hetgeen Nauta Dutilh heeft aangevoerd omtrent het gebruik van stippen door andere kantoren, een en ander gelet op het hiervoor in 3.7 overwogene. Het onderdeel baseert de gestelde onbegrijpelijkheid voorts op de stelling dat het gebruik van de stip van Lensen niet tot Zeeuws-Vlaanderen beperkt is en op hetgeen onder 15 van de memorie van grieven, alsmede omtrent het onderscheidend vermogen, bij pleidooi is betoogd. Deze klachten falen. Uit de aangehaalde passages uit de memorie van grieven onder 13 en 14 valt niet af te leiden dat Lensen zich met het gebruik van haar logo richt tot publiek buiten Zeeuws-Vlaanderen dat van betekenis is voor de gestelde onrechtmatige handelingen. Hetgeen aldaar onder 15 is betoogd houdt geen andere argumenten in dan in het kader van de merkinbreuk reeds zijn aangevoerd en door het hof verworpen. Hetzelfde geldt voor hetgeen volgens de in het onderdeel geciteerde passages bij pleidooi is gesteld, 's Hofs oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting, terwijl bij deze stand van zaken 's hofs, met verwijzing naar het eerder in het arrest overwogene gegeven oordeel dat Nauta Dutilh haar stellingen nader had dienen te onderbouwen, geen verdere motivering behoefde.

3.9.2 Onderdeel VII.2 bestrijdt rov. 15 als onjuist en onbegrijpelijk voor zover daarin is geoordeeld dat Nauta Dutilh niet voldoende heeft onderbouwd waarom het gewraakte handelen van Lensen in dit geval onrechtmatig zou zijn. De klacht houdt in dat hetgeen blijkens de pleitnota in hoger beroep is gesteld een voldoende feitelijke onderbouwing vormt om de rechter te doen beoordelen of die feiten de kwalificatie onrechtmatig rechtvaardigen. De klacht faalt. Kennelijk en niet onbegrijpelijk heeft het hof geoordeeld dat de aan de gestelde onrechtmatigheid ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden geen andere waren dan die, aangevoerd ter onderbouwing van de gestelde doch door het hof van de hand gewezen merkinbreuk, en dat het daarom op de weg van Nauta Dutilh lag uiteen te zetten waarom die feiten en omstandigheden tot het oordeel zouden moeten leiden dat de gewraakte handelwijze wel anderszins onrechtmatig was.

4 Beslissing

De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt Nauta Dutilh in de kosten van het geding in casusatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Lensen begroot op nihil. Enz.

Nr. 82 Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 29 maart 2005*

(Adidas/Marca c.s. en H&M)

Mrs. B.A. Meulenbroek, H. Vermeulen en G. Feddes

Art. 13A, lid *ib*BMW

Aan het Adidas-beeldmerk komt door inburgering grote onderscheidende kracht toe. Dat wil tegelijkertijd niet zeggen dat de beschermingsomvang van het beeldmerk zich daardoor mede is gaan uitstrekken over andere streepmotieven. Strepen en eenvoudige streepmotieven zijn naar hun aard tekens die zich niet lenen voor een dergelijke in de breedte uitwaaiende monopolisering, strepen en eenvoudige streepmotieven zijn algemeen gangbaar en dienen daarom ookvoorderden beschikbaar te zijn, ookwanneer één bepaald streepmotief zich heeft weten op te werken tot een algemeen bekend merk met grote onderscheidende kracht.

Bij de vergelijking tussen merk en teken zijn punten van overeenstemming aan te wijzen: het gaat in beide gevallen om een aantal parallelle, verticale strepen van gelijke breedte langs de zijkant van de kledingstukken in een ten opzichte van de ondergrond contrasterende kleur. Het verschilpunt tussen merk en teken is evenwel niet marginaal maar wezenlijk omdat het verschil direct opvalt: het beeldmerk bestaat immers uit drie strepen, terwijl het teken steeds uit twee strepen bestaat.

De jurisprudentie van het HvJ en van het BenGH leidt er niet toe dat in dit geval toch van (indirect) verwarringsgevaar kan worden gesproken. Hieruit blijkt namelijk dat het enkele gevaar van associatie ook in het geval van een bekend merk niet toereikend is, maar dat het verwarringsgevaar positief moet worden vastgesteld, waarvan in casu geen sprake is.

Omgekeerd kan de door Marca c.s. en H&M gevorderde verklaring voor recht niet worden gegeven. Waar het hen kennelijk om gaat is dat zij vastgesteld willen zien dat zij in de toekomst gevrijwaard zullen blijven van vorderingen van Adidas op grond van haar beeldmerk tegen het gebruik van twee strepen op kledingstukken. Waar de beschermingsomvang van een merk geen statisch gegeven is en de omstandigheden die voor de beoordeling van bepaalde concrete inbreuken van belang zijn naar tijd en plaats kunnen veranderen, is een verklaring voor recht van een zo algemene strekking niet voor toewijzing vatbaar.

Art. 13A, lid *ie* BMW

Het geen Adidas naar voren heeft gebracht biedt onvoldoende grondslag voor de stelling dat er sprake is van een zodanige overeenstemming tussen merk en teken dat het publiek daartussen een verband legt.

rolnr. C99/00284

Cassatie ingesteld. Red.

1 Marca Mode te Amsterdam alsmede haar vennoten Michael Louis Maria Brenninkmeijer te Laren, Martinus Bernardus Brenninkmeijer te Hilversum, Dominic Brenninkmeijer te Aerdenhout,

2 C&A Nederland te Amsterdam alsmede haar vennoten Michael Louis Maria Brenninkmeijer te Laren, Martinus Bernardus Brenninkmeijer te Hilversum, Heinrich Peter Maria Brenninkmeijer te Aerdenhout, Olaf Carolus Augustinus Maria Brenninkmeijer te Amsterdam, Dominic Brenninkmeijer te Aerdenhout,

3 Confendex (Kien) BV te Ouder Amstel te Hilversum, (geroyeerd),

4 Neckerman BV te Hulst, (geroyeerd),

5 Zeeman Textielsupers BV te Alphen aan den Rijn, (geroyeerd),

6 Jucotex Nederland BV te Waalwijk, (geroyeerd),

7 Superconfex BV te Stein, (geroyeerd), procureur mr. Ph. C. M. van der Ven,

8 H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV te Amsterdam, procureur mr. G.S.C.M. van Roeyen,

9 Vendex KBB Nederland BV te Amsterdam, appellanten, procureur mr. Ph.C.M. van der Ven, tegen

1 Adidas AG te Herzogenaurach, Duitsland,

2 Adidas Benelux BV te Etten-Leur, geïntimeerden, procureur mr. J.E. Lenglet, geïntimeerden

rolnr. C97/00988

H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV te Amsterdam, principaal appellante, incidenteel geïntimeerde, procureur mr. G.S.C.M. van Roeyen, tegen

1 Adidas AG te Herzogenaurach, Duitsland,

2 Adidas Benelux BV te Etten-Leur, geïntimeerden, procureur mr. J.E. Lenglet.

a Rechtbank te Breda, 2 oktober 1997 (mr. J.P. Leijten)

3 De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor:

3.1 De bevoegdheid van de President van de rechtbank tot kennisname van de vorderingen op grond van de BMW is aanwezig omdat de handelingen van H&M die door Adidas als onrechtmatig worden gekwalificeerd hebben plaatsgevonden in Tilburg, en daarnaast omdat H&M verkooppunten heeft in Breda en Tilburg.

3.2 Tussen partijen staat als niet, althans niet voldoende gemotiveerd weersproken het navolgende vast:

- Eiseres sub 1 is in de Benelux merkhoudster van een driestrepen-beeldmerk op basis van de volgende vernieuwingen van inschrijvingen:

A bij het Benelux-Merkenbureau van de volgende beeldmerken:

I ingeschreven onder nummer 001340, gedeponereerd op 25-02-1971 en geldend tot 25-02-1998, voorstellende een trainingspak, dat wordt gekarakteriseerd doordat aan de zijkant over de hele lengte van de schouders en de mouwen van het jasje en van de broek drie verticaal en parallel lopende strepen van dezelfde breedte voorkomen, welke contrasteren met de voorhanden basiskleur, welke inschrijving verder het volgende inhoudt: *13 Cl 25 Vêtements de sport, notamment survêtements de sport. 1425;*