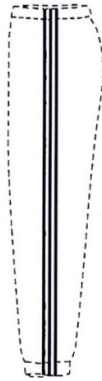


## **Noot onder het arrest van het Hof van beroep te Düsseldorf in de zaak Adidas / Nike**

Hoe ver reikt de beschermingsomvang van de drie-strepenmerken van Adidas? Het is een vraag die merkenjuristen al decennia bezighoudt, en die alleen al in de Europese Unie tot tientallen beslissingen heeft geleid, waaronder vier van het Hof van Justitie. Het Hof van beroep te Düsseldorf heeft onlangs een mooie steen bijgedragen aan dit contentieux. In [een goed onderbouwd arrest](#) bakende het Hof aan de hand van vijf voorbeelden de beschermingsomvang van één van Adidas' belangrijkste drie-strepenmerken af.

De zaak in Düsseldorf draaide met name om het hieronder getoonde positiemerk, bestaande uit drie verticale, parallelle strepen van dezelfde breedte aangebracht over de gehele lengte van de pijpen van een broek. Adidas heeft in de Europese Unie verschillende inschrijvingen voor dit positiemerk, waaronder de Duitse inschrijving met nummer 39912356.



In 2022 stelde Adidas vast dat grote rivaal Nike gestart was met de verdeling van een aantal sportbroeken met strepenmotieven die, althans volgens Adidas, sterk leken op dit positiemerk. Het ging meer bepaald om de volgende vijf strepenmotieven:

- Het eerste strepenmotief:



- Het tweede strepenmotief:



- Het derde strepenmotief:



- Het vierde strepenmotief:



- Het vijfde strepenmotief:



Adidas meende dat Nike met het gebruik van deze strepenmotieven inbreuk maakte op zijn positiemerk en trok daarom naar de Duitse kortgedingrechter. Een thuismatch dus, wat in eerste aanleg ook leek te renderen. De eerste rechter oordeelde immers dat Adidas het gebruik van elk van de vijf strepenmotieven kon verbieden.

In beroep kende Adidas echter minder geluk. Het Düsseldorfse Hof van beroep bakende de beschermingsomvang van het positiemerk van Adidas immers een stuk nauwkeuriger af en oordeelde dat slechts één van de vijf aangevochten strepenmotieven voldoende met dit merk overeenstemde om verwarring te kunnen veroorzaken.

Aan de grondslag van die beslissing ligt de overtuiging dat de beschermingsomvang van het positiemerk van Adidas zich niet uitstrekt tot om het even welk strepenmotief aangebracht op de pijpen van een sportbroek. Volgens het Hof schuilt het onderscheidend vermogen van het merk immers niet enkel in de positionering van de betrokken strepen, maar ook in hun specifieke vormgeving.<sup>1</sup> Het Hof omschrijft het ingeroepen merk dan ook als *“drie evenwijdig lopende zwarte strepen van dezelfde breedte, die verticaal zijn aangebracht langs de buitenste naad van een witte sportbroek (ongeacht de specifieke snit ervan), met tussen elke streep een ruimte in de basiskleur van de sportbroek, met dien verstande dat deze ruimte telkens ongeveer dezelfde breedte heeft als de strepen zelf”*.

Deze omschrijving strookt met de omschrijving die het Gerechtshof Den Haag in 2020 hanteerde

---

<sup>1</sup> Dat blijkt uit onder andere de volgende overwegingen: *“Ein seitlich entlang der Außennaht einer Hose angebrachtes beliebiges Streifenmuster ist mithin kein Alleinstellungsmerkmal der Antragstellerin und die dortige Positionierung als solche auch nicht allein das, was die Verfügungsmarke prägt.”* *“Zwar kommt ihr nach Auffassung des Senats angesichts ihrer Gestaltung aus einfachen und vorbekannten Elementen von Hause aus nur eine geringe Unterscheidungskraft zu. Zumindest aber erfüllt sie bei der gebotenen Gesamtsicht (Position und konkrete Ausgestaltung der Streifen) die Eintragungsvoraussetzungen.”*

in [de zaak Adidas / H&M](#). Het Gerechtshof omschreef de ingeroepen drie-strepenmerken toen als volgt: *“een motief van (i) drie (ii) verticaal en (iii) parallel lopende strepen van (iv) gelijke breedte, waarbij (v) de tussenruimte tussen de strepen visueel [...] gelijk is aan de breedte van de strepen en (vi) de strepen zijn uitgevoerd in dezelfde, (vii) met de basiskleur van het kledingstuk contrasterende kleur. De strepen zijn voorts telkens aangebracht (viii) over de gehele lengte van de zijkant van de schouders, mouwen, zijnaden en/of broekspijpen van een kledingstuk”*.<sup>2</sup>

Met die omschrijving in het achterhoofd, oordeelt het Dusseldorfer Hof van beroep dat de hierboven getoonde eerste drie strepenmotieven in hun vormgeving onvoldoende met het positiemerk van Adidas overeenstemmen om van een inbreuk te kunnen spreken. Volgens het Hof bestaan deze strepenmotieven immers *“uit slechts twee strepen in plaats van drie, die zich bovendien, hoewel ze parallel lopen met elkaar, slechts op korte afstand van elkaar bevinden”*. Bijgevolg *“is er geen sprake van een repetitief patroon van afwisselende, uniforme maar scherp contrasterende strepen, zoals kenmerkend is voor het merk van Adidas”*. Ondanks de identieke positionering en oriëntering van de betrokken strepenmotieven, acht het Hof het erg onwaarschijnlijk dat de gemiddelde consument deze strepenmotieven zal opvatten als een aanduiding dat de betrokken broeken afkomstig zijn van Adidas of een daarmee verbonden onderneming. Volgens het Hof zijn de verschillen zelfs zo groot dat het publiek niet eens een verband zal leggen tussen deze strepenmotieven en het positiemerk van Adidas, waardoor ook een beroep op de bijkomende beschermingsgrond voor bekende merken is uitgesloten.<sup>3</sup>

Hetzelfde geldt voor het vierde strepenmotief, dat nochtans net als het positiemerk van Adidas uit drie strepen bestaat. Het Hof zegt daarover het volgende: *“Door hun geringe afstand tot elkaar vallen de drie strepen niet op zichzelf op, maar lijken ze een uniforme decoratieve band te vormen. Deze indruk wordt versterkt door het feit dat de strepen niet dezelfde kleur hebben maar veelkleurig zijn, waarbij de middelste streep virtueel wordt begrensd door de twee buitenste strepen.”* Ook het vierde strepenmotief zal volgens het Hof *“bij het doelpubliek dus geen associaties oproepen met het driestrepenmerk van Adidas, ook al is dat laatste bekend”*.

Het Hof hield trouwens rekening met het feit dat de gemiddelde consument kleine verschillen doorgaans niet opmerkt en er bovendien aan gewend is dat merkhouders af en toe varianten van hun merk gebruiken. Volgens het Hof zijn de verschillen in dit geval echter zo groot dat zij hoe dan ook tot een andere totaalindruk leiden: *“Het publiek kan kleine afwijkingen negeren en zal er zeker rekening mee houden dat merkhouders hun merken wijzigen. In dit geval leiden de afwijkingen*

---

<sup>2</sup> Gerechtshof Den Haag, 28 januari 2020, zaak 200.235.724/01, ECLI:NL:GHDHA:2020:72, punt 21. De rechter in eerste aanleg had de tussenruimte tussen de strepen nog omschreven als *“min of meer”* gelijk aan de breedte van de strepen, maar de term *“min of meer”* werd door het Gerechtshof niet overgenomen (zie punt 24 van het arrest).

<sup>3</sup> Dat blijkt meer bepaald uit de volgende overweging: *“Der Grad der Ähnlichkeit zwischen dem Zeichen und der Marke ist dann also nicht hoch genug, um zu einer solchen Verknüpfung zu führen.”*

*echter tot een volledig andere visuele indruk en herinneren zij het publiek niet aan het driestrepenmerk van verzoeker”.*

Het Hof wijst er ook op dat de aangevochten broeken ook voorzien zijn van andere onderscheidingstekens, zoals de Swoosh- en Jumpman-merklogo's van Nike. Volgens het Hof draagt de aanwezigheid van die andere onderscheidingstekens ertoe bij dat de gemiddelde consument de aangevochten strepenmotieven niet zal opvatten als een merk, maar als een zuiver decoratief element. Het Hof had deze overweging echter net zo goed achterwege kunnen laten, nu de enkele vaststelling dat de conflicterende tekens “*een volledig andere visuele indruk vertonen*”, en dus niet overeenstemmen, op zichzelf volstond om de inbreukvordering van Adidas af te wijzen.

Dat de aanwezigheid van die andere onderscheidingstekens op zichzelf niet doorslaggevend was, blijkt ook uit de beslissing van het Hof aangaande het vijfde strepenmotief. Dit strepenmotief werd, ondanks de nabijheid van het Swoosh-merklogo, immers wél inbreukmakend bevonden. Naar oordeel van het Hof stemt dit strepenmotief voldoende met het positiemerk van Adidas overeen om verwarring te kunnen veroorzaken. Het Hof overwoog daarbij als volgt:

*“Het aangevochten teken bestaat uit drie evenwijdig lopende lichtblauwe strepen die verticaal langs de buitenste naad van een paarse sportbroek zijn geplaatst, met een smalle ruimte tussen de strepen in de basiskleur van de sportbroek. Het klopt dat de blauwe strepen niet allemaal even breed zijn, en dat meer bepaald de middelste streep breder is dan de twee buitenste strepen, maar dit verschil valt zelfs vanop korte afstand niet op. Ook het feit dat de strepen naar de voetopening van de broek toe breder worden, valt niet op, omdat deze toename zo gering is dat de door verweerder aangehaalde ‘visuele trapeziumvorm’ niet zichtbaar is. Ook het feit dat het strepenmotief zich niet uitstrekt over de tailleband van de broek, is in de gebruikelijke gebruikssituatie, waarbij een T-shirt over de broek wordt gedragen, vaak niet zichtbaar.*

*(...) Er zijn dus overeenkomsten in het aantal strepen en het tweekleurige patroon. De specifieke kleurafwijking (niet zwart en wit, maar blauw en paars) is van ondergeschikt belang. De bescherming tegen verwarring heeft doorgaans ook betrekking op reproducties in kleur en omkeringen van contrast, in het bijzonder in gevallen waarin dit, zoals hier, niet tot een andere visuele indruk leidt (...). In het geval van het aangevochten teken is er ook een herkenbaar contrast tussen de strepen en de basiskleur van de broek, waardoor de strepen duidelijk en onderscheiden opvallen. Voor zover er een herkenbaar verschil is in de breedte van de strepen en de afstand tussen de strepen, doet dit niet af aan de overeenstemming. De tussenruimtes tussen de blauwe strepen zijn immers duidelijk zichtbaar, ook wanneer zij vanop afstand worden gezien. Bovendien heeft het aangevochten teken ook een geometrische regelmaat, waarbij een aantal afzonderlijke bestanddelen worden herhaald, ook al gaat het niet om strepen van dezelfde breedte die elkaar*

*afwisselen in verschillende kleuren (zwart-wit-zwart-wit-zwart), maar om brede blauwe strepen die afwisselen met smalle paarse strepen. Het aangevochten teken wekt dus ook de indruk van een patroon, dat wil zeggen een structuur die wordt gekenmerkt door de herhaling van de bestanddelen ervan, wat zo kenmerkend is voor het ingeroepen positiemerk.*

*Rekening houdend met [de eerder aangehaalde rechtspraak van het HvJEU] kan daarom worden gesteld dat de tekens, omwille van de overeenstemming in hun totaalindruk, weliswaar een beperkte, maar niettemin voldoende mate van overeenstemming vertonen. Het aangevochten teken neemt dus niet voldoende afstand van het ingeroepen merk om verwarringsgevaar uit te sluiten, mede gelet op het grote onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk en de identiteit van de betrokken waren. Er is dus een reëel risico dat het publiek zal menen dat de broeken voorzien van dit teken van Adidas afkomstig zijn.”*

Het Dusseldorfer Hof van beroep komt zo tot een heldere afbakening van de beschermingsomvang van het ingeroepen positiemerk:

- Motieven bestaande uit *drie* verticale, even brede, parallel lopende strepen uitgevoerd in dezelfde kleur, met een duidelijk zichtbare ruimte tussen de strepen, vallen in de regel onder de beschermingsomvang van dit merk, uiteraard slechts voor zover zij op dezelfde positie op de broek werden aangebracht, met name over de gehele lengte langsheen de buitenste naad van de broekspijpen.
- Motieven bestaande uit slechts *twee* verticale parallelle strepen die zich slechts op korte afstand van elkaar bevinden, vallen echter buiten de beschermingsomvang van het ingeroepen positiemerk, zelfs wanneer die strepen op exact dezelfde positie als dit positiemerk werden aangebracht. Men kan aannemen dat hetzelfde geldt voor motieven bestaande uit *vier* of meer verticale parallelle strepen.
- Zelfs motieven bestaande uit *drie* strepen vallen in bepaalde omstandigheden niet onder de beschermingsomvang van het positiemerk van Adidas, met name wanneer die drie strepen zijn uitgevoerd in verschillende kleuren en zich op slechts geringe afstand van elkaar bevinden. In dit geval zullen de drie strepen immers veeleer als een meerkleurige uniforme band worden gepercipieerd.

Daarmee ligt de beslissing van het Dusseldorfer Hof van beroep in lijn met de eerder geciteerde beslissing van het Gerechtshof Den Haag in de zaak *Adidas / H&M*. Ook in die zaak oordeelde het Gerechtshof dat de hieronder afgebeelde twee-strepenmotieven, met telkens een tussenruimte die minder breed is dan de strepen zelf, ondanks exact dezelfde positionering en oriëntering, niet onder de beschermingsomvang van het merk van Adidas viel.





Het Hof van beroep te Parijs kwam in 2022 trouwens tot hetzelfde besluit in twee zaken die betrekking hadden op de hieronder afgebeelde twee-strepenmotieven. Het Hof van beroep te Parijs meende immers dat de conflicterende tekens “*verschillen vertonen wat betreft zowel het aantal strepen, met name drie in het ingeroepen merk en slechts twee in het aangevochten teken, als de breedte en de afstand tussen de strepen, met name dun en op gelijke afstand van elkaar in het ingeroepen merk, en breed en afgescheiden door een nauwere tussenruimte in het aangevochten teken*”. Volgens het Hof zorgen deze verschillen ervoor dat de conflicterende tekens “*op het eerste gezicht een geheel verschillende visuele indruk wekken, zelfs indien de betrokken consument niet overgaat tot een onderzoek van de verschillende details van de aangevochten tekens, en zelfs indien hij de tekens niet tegelijkertijd voor ogen heeft*”.



Zo lijkt zich stilaan een duidelijke lijn – of streep? – te ontwikkelen in de rechtspraak over de drie-strepenmerken van Adidas.

Anthony Van der Planken