

IN NAAM DER KONINGIN  
**arrest**

---

**GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE**

Sector civiel

Zaaknummer : 200.032.181/01

Rolnummer rechtbank Amsterdam : H 00.1363

Rolnummer gerechtshof Amsterdam : 790/02

Rolnummer Hoge Raad: : C05/071HR

Zaaknummer Hof van Justitie EG : C-371/06

**arrest d.d. 13 september 2011**

inzake

de vennootschap naar vreemd recht  
**BENETTON GROUP SpA,**  
gevestigd te Ponzano, Italië,  
appellante, incidenteel geïntimeerde,  
hierna te noemen: Benetton,  
procesadvocaat: mr. E. Grabandt te 's-Gravenhage,  
behandelend advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam,

tegen

**G-Star International B.V.**  
gevestigd te Amsterdam,  
geïntimeerde, incidenteel appellante,  
hierna te noemen: G-Star,  
procesadvocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,  
behandelend advocaten: mr. G. van der Wal te Brussel en mr. H.W. Wolters Bettink en  
mr. F.Y. van Schaik, beiden te Amsterdam.

**Het geding**

Nadat de Hoge Raad bij zijn (eind)arrest van 3 april 2009 het tussen partijen gewezen arrest van het hof Amsterdam van 25 november 2004 had vernietigd en het geding naar dit hof had verwezen ter verdere behandeling en beslissing, hebben partijen ieder een memorie na verwijzing genomen. Vervolgens hebben partijen op 16 juni 2011 hun standpunten doen bepleiten, Benneton door mr. Mulder en G-Star door mr. Van der Wal, voor welke gelegenheid mr. Mulder een, op 14 juni 2011 bij het hof ingekomen, kostenspecificatie aan het hof heeft doen toekomen. Deze kostenspecificatie is gelet op artikel 2.17 van het landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven, te laat ontvangen voor zover zij betrekking heeft op kosten die zijn gemaakt meer dan 14 dagen voor het pleidooi. Na de pleidooien is arrest gevraagd.

---

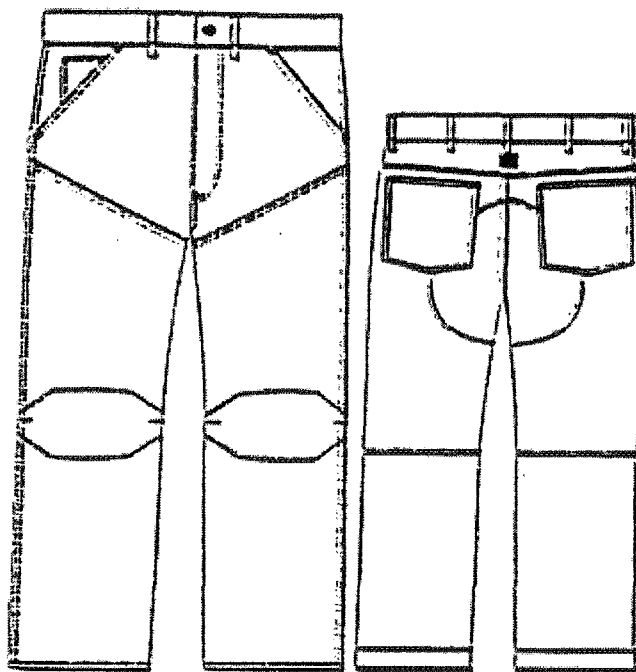
Voor het daaraan voorafgaande geding verwijst het hof naar rechtsoverwegingen 1 en 2 van het tussenarrest van de Hoge Raad van 8 september 2006 (hersteld bij arrest van 13 oktober 2006) en rechtsoverweging 1 van voormeld eindarrest van de Hoge Raad.

**Verdere beoordeling van het hoger beroep**

1. Het hof gaat uit van de door de rechtbank Amsterdam in rechtsoverweging 1 van het vonnis van 6 maart 2002 als vaststaand aangemerkte feiten, zoals aangepast door het hof Amsterdam in rechtsoverweging 3.2 van zijn arrest van 25 november 2004, nu het arrest van het hof Amsterdam in zoverre niet in cassatie is bestreden.

2. G-Star is houdster van de volgende merken

- a. een Benelux-vormmerk, ingeschreven op 7 augustus 1997 onder nummer 624.182 voor waren in klasse 25 (kledingstukken) - hierna: het Elwood-vormmerk. Als onderscheidende elementen vermeldt het depot: *“bescherming wordt ingeroepen voor onderscheidende schuine stiksels van heuphoogte naar kruisnaad, kniestukken, inzetstuk zitvlak, horizontaal stiksel op kniehoogte op achterpand, band op achterpand aan onderkant van broekspijp van contrasterende kleur of ander soort stof/materiaal, het voorgaande in een combinatie gebruikt.”* Bij het depot zijn de volgende tekeningen gevoegd van de voor- en achterzijde van de broek;



- b. een Benelux-vormmerk, ingeschreven op 24 november 1999 onder nummer 662.447 voor spijkerbroeken en andere broeken, gemaakt van stof in klasse 25 – hierna: het kniestuk-vormmerk. Op het formulier zijn delen van de voor- en de zijkant van een broek afgebeeld en de beschrijving luidt: *“De onderscheidende elementen van het*

---

*merk bestaan uit de vorm, naden, stiksels en inkepingen van het kniestuk van de broek; het kniestuk bolt enigszins... ”.*

3. Vanaf ongeveer 1996 brengt G-Star een broek op de markt die voorzien is van de in het Elwood-vormmerk vermelde kenmerken en een kniestuk overeenkomstig het kniestuk-vormmerk.

4. G-Star heeft bij de rechtbank Amsterdam een (bodem)procedure aanhangig gemaakt, waarin zij onder meer verklaringen voor recht vorderde dat Benneton in strijd handelde met de auteursrechten van G-Star met betrekking tot de Elwood-broek en met voormelde merkrechten. In reconventie heeft Benneton nietigverklaring van voormelde vormmerken gevorderd.

5. De auteursrechtinbreuk - die door de rechtbank en het hof Amsterdam aanwezig werd geacht, terwijl de tegen dat oordeel gerichte middelen in het tussenarrest van de Hoge Raad van 8 september 2006 (hersteld bij arrest van 13 oktober 2006) zijn verworpen - is thans niet meer aan de orde.

6. In dit geding zijn thans nog de vorderingen tot nietigverklaring van de vormmerken - die door de rechtbank en het hof Amsterdam zijn afgewezen - aan de orde. Benneton heeft ter onderbouwing van de gevorderde nietigheid aangevoerd

1. dat de merken geen onderscheidend vermogen hebben,
2. dat het kniestuk-merk te kwader trouw is gedeponereerd en
3. dat de merken bestaan uit een teken dat uitsluitend bestaat uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.

De eerste twee aangevoerde nietigheidsgronden zijn thans niet meer aan de orde. Het beroep op beide gronden is door het hof Amsterdam verworpen, terwijl de Hoge Raad in zijn voormelde tussenarrest heeft geoordeeld dat de middelen tegen deze oordelen niet tot cassatie leiden, daaraan geen betekenis meer toekomt of falen.

7. De derde aangevoerde nietigheidsgrond is gebaseerd op artikel 1, lid 2, (2<sup>e</sup> uitsluiting) van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) - thans artikel 2.1, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) - dat, overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder e van de Merkenrichtlijn 89/104 - thans richtlijn 2008/95/EG van 22 oktober 2008 (PB 2008, L299, p. 25) -, bepaalt dat van merkbescherming zijn uitgesloten tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.

8. Er is in casu sprake van een teken dat uitsluitend bestaat uit een vorm. Het woord uitsluitend heeft geen betrekking op de mate waarin de als merk gedeponereerde vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft, maar op de eis dat het teken uit niets anders bestaat dan de vorm, vergelijk rechtsoverweging 3.7.3 van het tussenarrest van 8 september 2006 de Hoge Raad in deze zaak.

9. Volgens de uitleg die het Benelux-Gerechtshof in oudere rechtspraak gaf aan artikel 1, lid 2, BMW is de uitsluiting van toepassing als de waar van dien aard is dat het uiterlijk en de vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate de marktwaarde van de waar bepalen en moet de invloed op de marktwaarde die niet valt terug te voeren op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, maar op de met zijn bekendheid

---

als onderscheidingsteken samenhangende wervingskracht buiten beschouwing blijven (vgl. BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 834 inzake Burberrys I). Het hof Amsterdam heeft in overeenstemming hiermee geoordeeld dat deze uitsluiting alleen van toepassing is wanneer de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter haar marktwaarde in belangrijke mate bepalen en dat het beroep op deze uitsluiting in casu toepassing mist omdat de Elwood een groot verkoopsucces is en de populariteit van de Elwood voor een groot deel is terug te voeren (niet op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm maar) op de wervingskracht (van de vorm, begrijpt dit hof) die samenhangt met de bekendheid van het merk, waarbij het hof heeft overwogen dat G-star op overtuigende wijze heeft aangetoond dat zij ten aanzien van de bekendheid van de vormmerken uitgebreid reclame heeft gevoerd en dat zij daarin met kracht de aandacht heeft gevestigd op de vijf onderscheidende elementen van de broek en op het kniestuk.

10. De Hoge Raad heeft vervolgens aan het Hof van Justitie EG de vraag gesteld of artikel 3, lid 1, onder e, derde streepje van de Merkenrichtlijn 89/104/EEG aldus moet worden uitgelegd dat de daarin vervatte uitsluiting toepassing mist indien voorafgaand aan de aanvraag om inschrijving voor het publiek de aantrekkingskracht van de desbetreffende vorm in overwegende mate bepaald is gaan worden door de bekendheid daarvan als onderscheidingsteken. Het Hof van Justitie heeft deze vraag ontkennend beantwoord. Het heeft daarmee bevestigd dat de oude BenGH-jurisprudentie van o.m. 14 april 1989, NJ 1989, 834 in zoverre achterhaald is door het Philips/Remington-arrest van HvJEG 18 juni 2002, NJ 2003, 481, ook voor de uitsluiting van merkbescherming voor vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven en dat deze vormen dus, kort gezegd, niet kunnen inburgeren. De vragen van de Hoge Raad gingen niet over de inhoudelijke uitleg van de uitsluiting nu de Hoge Raad slechts heeft gevraagd of toetsing daaraan achterwege kon blijven als de vorm voor de inschrijvingsaanvraag aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken.

11. Het hof gaat er, mede gelet op voormelde uitspraken en de beslissing van the First Board of Appeal van the OHIM van 10 september 2008 inzake de Bang & Olufsen luidspreker, van uit dat voormelde uitsluiting in ieder geval van toepassing is indien de aantrekkelijkheid van de vorm - de vormgeving en/of het uiterlijk - in belangrijke mate de marktwaarde van de waar bepaalt ofwel de aantrekkelijkheid van de vorm de enige of een van de bepalende elementen is bij de aankoopbeslissing. Daarbij is niet relevant waardoor die aantrekkelijkheid van de vorm wordt veroorzaakt. Dit laatste sluit aan bij de overweging van de Hoge Raad in zijn eindarrest dat het verwijzingshof niet meer zal kunnen toekomen aan een hernieuwd onderzoek als in rechtsoverweging 3.7.3 van het tussenarrest bedoeld, aangezien voor de geldigheid van de beide vormmerken niet relevant is of het publiek de Elwood broek aantrekkelijk vindt om zijn uiterlijke kenmerken als zodanig, dan wel omdat het publiek waarde hecht aan die vorm omdat die een merk is.

Het hof sluit overigens niet uit dat voor toepassing van de uitsluiting voldoende zou kunnen zijn dat de aantrekkelijkheid van de vorm - de vormgeving en/of het uiterlijk - de marktwaarde van de waar mede bepaalt in die zin dat de vorm aan de waar een daadwerkelijke meerwaarde geeft. Die uitleg lijkt niet onverenigbaar met de woorden "vorm die een wezenlijke waarde geeft" - in de Engelse en Franse tekst van de Richtlijn: "shape which gives substantial value" en "forme qui donne valeur" - en sluit aan bij het uitgangspunt dat het merkenrecht niet bedoeld lijkt te zijn om te verhinderen dat concurrenten een vorm die een meerwaarde geeft aan een product kunnen gebruiken. Dergelijke vormen kunnen mogelijk wel bescherming genieten op grond van auteursrecht of

---

modellenrecht, maar dan onder de daarvoor geldende voorwaarden en voor de beperkte tijdsperiode waarvoor deze bescherming geldt. Of deze uitleg juist is kan in dit geding in het midden blijven gelet op beantwoording van de vraag of de aantrekkelijkheid van de vorm - de vormgeving en/of het uiterlijk - in belangrijke mate de marktwaarde van de waar bepaalt.

12. Voor zover moet worden aangenomen dat de vraag of de aantrekkelijkheid van de onderhavige vormen - de vormgeving en/of het uiterlijk - in belangrijke mate de marktwaarde van de waar bepaalt, reeds bevestigend is beantwoord door het hof Amsterdam, dient dit hof daarvan uit te gaan, nu dit oordeel als zodanig in cassatie niet (met succes) is bestreden. Dat het hof Amsterdam dit heeft overwogen zou kunnen worden afgeleid uit de hiervoor in rechtsoverweging 9 vermelde overwegingen uit zijn arrest. Het overweegt immers dat het verkoopsucces en de populariteit van de Elwood voor een groot deel is terug te voeren op de wervingskracht (van de vorm, begrijpt dit hof) die samenhangt met de bekendheid van het merken, nu G-Star ten aanzien van de bekendheid van de vormmerken uitgebreid reclame heeft gevoerd en dat zij daarin met kracht de aandacht heeft gevestigd op de vijf onderscheidende elementen van de broek en op het kniestuk.

Ook uit het tussenarrest van de Hoge Raad zou kunnen worden afgeleid dat de overwegingen van het hof Amsterdam aldus moeten worden gelezen. Over het - op grond van het arrest van het Hof van Justitie EG later niet meer nodig geoordeelde - door het verwijzingshof te verrichten onderzoek heeft de Hoge Raad in rechtsoverweging 3.7.3 van zijn tussenarrest immers overwogen **in het algemeen:**

*"...dat het genoemde arrest van het Benelux-Gerechtshof meebrengt dat wanneer vaststaat dat het publiek de waar met het als merk gedeponeerde uiterlijk vanwege die vorm aantrekkelijk vindt, de rechter tevens dient te onderzoeken of die aantrekkingskracht schuilt in de vorm als zodanig, dan wel in de omstandigheid dat het publiek waarde hecht aan die vorm omdat het een teken ter onderscheiding van de waar is."*

en vervolgens **concreet over deze zaak:**

*"Onderzocht dient derhalve te worden of het publiek de Elwood-broek aantrekkelijk vindt om de uiterlijke kenmerken, los van het feit dat dat uiterlijk (ook) als merk dient, dan wel omdat de Elwood-broek in zijn uiterlijke kenmerken herkenbaar is als broek van het merk G-Star."*

13. Wat daarvan zij, het hof is, afgezien van het bovenstaande, van oordeel dat die vraag bevestigend dient te worden beantwoord. Het hof is van oordeel dat consumenten in het algemeen bij de aanschaf van voor algemeen gebruik bestemde (boven)kleding, zoals een spijkerbroek, hun keuze in belangrijke mate zullen laten afhangen van de vorm en het uiterlijk daarvan, van hoe het staat. Bij (de grote hoeveelheid) reclame die voor kleding gemaakt wordt - zoals de in deze procedure overgelegde reclame - , wordt vrijwel altijd de kleding getoond, vaak door een model dat de kleding zo aantrekkelijk mogelijk doet uitkomen en niet volstaan met een opsomming van de kenmerken van het kledingstuk, kennelijk omdat voor de aankoopbeslissing van de consument van belang is hoe het kledingstuk er uitziet en hoe het staat. In het algemeen zal een consument die de keuze heeft uit verschillende spijkerbroeken, kiezen voor een spijkerbroek die hij/zij mooi vindt (staan). Dit uitgangspunt valt (ook) af te leiden uit de, in punt 21 van de pleitnota van mr. Mulder in hoger beroep voor dit hof aangehaalde, eigen stellingen/uitingen van G-Star, inhoudende dat het uiterlijk van de Elwood-broek en de (combinatie van de) vijf in het Elwood-vormmerk genoemde kenmerken en het bijzondere kniestuk origineel en bijzonder zijn en dat de Elwood broek door haar bijzondere (stoere) uiterlijk zeer populair is. De aantrekkelijkheid van het uiterlijk en de vorm zal voor een consument bij zijn/haar aankoopbeslissing zeker de doorslag zal geven, althans een belangrijke rol spelen als hij/zij moet kiezen uit kleding van

---

hetzelfde of vergelijkbaar materiaal en dezelfde of vergelijkbare kwaliteit, kleur, prijs en herkomst. De stelling dat ook andere factoren, zoals materiaal, kwaliteit, draagcomfort (hetgeen overigens ook weer met de vorm te maken kan hebben), kleur en herkomst bij de aankoopbeslissing van belang zijn, kan er niet (voldoende) aan afdoen dat de aantrekkelijkheid van de vorm - de vormgeving en het uiterlijk - in belangrijke mate de marktwaarde bepaalt. Bovendien zijn deze kenmerken in zoverre niet relevant dat zij geen onderdeel uit maken van de waren waarvoor de vormen zijn gedeponeerd en ingeschreven.

14. Het bovenstaande brengt mee dat de vormmerken naar het oordeel van het hof uitsluitend bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft en dat de merkinschrijvingen op grond van artikel 1, lid 2, BMW juncto artikel 14A, lid 1, onder a, BMW nietig zullen worden verklaard, waarbij tevens de doorhaling van de inschrijvingen zal worden gelast. De reconventionele vorderingen van Benetton - waarin overeenkomstig de ten tijde van de inleidende dagvaarding geldende BMW nietigverklaring van de depots wordt gevorderd - komen derhalve in zoverre voor toewijzing in aanmerking. Deze beslissingen komen niet in aanmerking voor uitvoerbaarverklaring bij voorraad.

Het hof zal derhalve het vonnis van de rechtbank, voor zover in reconventie gewezen, vernietigen en voormelde vorderingen alsnog toewijzen.

De overigens gevorderde vergoeding van kosten op grond van artikel 6:96, lid 2, sub b en c, BW is door de rechtbank en het hof Amsterdam afgewezen, terwijl het daartegen gerichte middel niet tot cassatie heeft geleid (zie rechtsoverweging 3.14 van het tussenarrest van de Hoge Raad). Deze vordering zal dan ook worden afgewezen.

G-star zal als de in reconventie grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in eerste aanleg in reconventie. Benetton heeft vergoeding van de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd, voor het eerst bij haar memorie na verwijzing. Er is hier sprake van een eiswijziging, waarvoor na cassatie en gelet op de in hoger beroep geldende twee-conclusie-regel geen plaats meer is. De kosten zullen dan ook worden begroot op basis van het normale liquidatietarief.

15. Voor wat betreft de conventionele vorderingen brengen de arresten van het hof Amsterdam en de Hoge Raad - nu in het tussenarrest van de Hoge Raad is beslist dat de middelen tegen het oordeel van het hof dat Benetton inbreuk maakt op de auteursrechten van G-Star met betrekking tot de Elwood-broek falen, althans niet tot cassatie leiden - mee dat het vonnis van de rechtbank, voor zover in conventie gewezen, zal worden bekrachtigd. Dat geldt ook voor zover het meer of anders gevorderde is afgewezen, nu gelet op de nietigverklaring van de vormmerken, geen plaats is voor toewijzing van vorderingen van G-Star die gebaseerd zijn op deze merkrechten. Dit brengt mee dat het incidenteel hoger beroep, ingesteld door G-Star tegen het vonnis voor zover in conventie gewezen en gericht tegen de afwijzing van de op de merkrechten gebaseerde vorderingen, zal worden verworpen.

16. Het bovenstaande brengt ook mee

- dat de kosten in principaal hoger beroep, ingesteld door Benetton, wier beroep tegen het vonnis voor zover in conventie gewezen is verworpen, maar wel heeft geleid tot vernietiging van het vonnis voor zover in reconventie gewezen, zullen worden gecompenseerd en
- dat G-star zal worden veroordeeld in de kosten van het incidenteel beroep, waarbij het hof er rekening mee zal houden dat de kosten, gemaakt na de arresten van de Hoge Raad slechts betrekking hebben gehad op de in het principaal beroep aan de orde gestelde nietigheid van de vormmerken.

17. Het hof gaat aan de door partijen gedane bewijsaanbiedingen als niet ter zake dienende voorbij.

**Beslissing**

Het gerechtshof:

*in principaal hoger beroep:*

6bekrachtigt het tussen partijen door de rechtbank Amsterdam gewezen vonnis van 6 maart 2002, voor zover in conventie gewezen;

vernietigt het tussen partijen door de rechtbank Amsterdam gewezen vonnis van 6 maart 2002 voor zover in reconventie gewezen,

en opnieuw rechtdoende:

- verklaart nietig (het depot ten grondslag liggende aan) de Benelux-merkschrijving nummer 624.182 van 7 augustus 1997 ten name van G-Star en gelast de doorhaling van deze inschrijving;
- verklaart nietig (het depot ten grondslag liggende aan) de Benelux-merkschrijving nummer 662.447 van 24 november 1999 ten name van G-Star en gelast de doorhaling van deze inschrijving;
- veroordeelt G-Star in de kosten van het geding in eerste aanleg in reconventie, tot op heden aan de zijde van Benetton begroot op € 390,--;
- wijst af het meer of anders gevorderde;
- verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

compenseert de kosten van het principaal hoger beroep, des dat iedere partij de eigen kosten draagt;

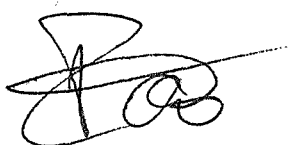
*in incidenteel hoger beroep:*

verwerpt het beroep;

veroordeelt G-Star in de kosten van het incidentele beroep, tot op heden aan de zijde van Benetton begroot op € 1.157,16;

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, G.J. Heevel en S.J. Schaafsma; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 september 2011 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:

Uitgegeven aan mr. E. Grabandt  
advocaat, app. geint.

De griffier van het Gerechtshof  
te 's-Gravenhage

